



UNIVERSITY OF LAPLAND
LAPIN YLIOPISTO

**TUOTEVÄÄRENNÖSTEN HAITAT LUKSUSBRÄNDEILLE –
TAVARAMERKKISUOJA MIELIKUVIEN SUOJANA**

Lapin yliopisto

Oikeustieteiden tiedekunta

Pro gradu -tutkielma

Immateriaalioikeus

Ville Verronen

2020

Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Työn nimi: Tuotevääreännösten haitat luksusbrändeille – tavaramerkkisuoja mielikuvien suojana

Tekijä: Ville Verronen

Opetuskokonaisuus ja oppiaine: Oikeustiede, immateriaalioikeus

Työn laji: Pro Gradu -tutkielma

Sivumäärä: XVII + 70 sivua

Vuosi: 2020

Tiivistelmä:

Tutkielman tarkoituksena on antaa vastaus siihen, tarjoaako EU:n tavaramerkkilainsäädäntö riittävää suojaa luksusbrändeille tuotevääreännöksiltä. Tutkielmassa etsitään ratkaisua kysymykseen tutkimalla millaista tavaramerkkisuojaa luksusbrändit tarvitsevat, millaista suojaa EU:n tavaramerkkilainsäädäntö tarjoaa ja miten tuotevääreännökset vahingoittavat luksusbrändejä.

Luksusbrändeihin liitettävä positiivinen goodwill -arvo luo usein kysynnän luksustuotteille, minkä vuoksi brändin tavoitemielikuvien toteutumisen suojeleminen on luksustuotteiden valmistajille tärkeää. Korkea goodwill -arvo lisää tuotteen vetovoimaisuutta, mikä myös ulottaa vaikutuksensa tuotteiden hinnoitteluun. Korkea tavaramerkkipreemio houkuttelee kuitenkin hyväksikäyttäjiä, sillä tavaramerkki mielikuvineen on helpompi kopioida kuin laadukkaasti valmistettu tuote.

Tavaramerkin tehtävänä on ollut perinteisesti osoittaa tuotteen tai palvelun alkuperä. Ajankuluessa tavaramerkin sekä mainonnan ja markkinoinnin välille on muodostunut tiivis side, ja nykyään tavaramerkki saattaa kertoa enemmän brändistä kuin tuotteen tai palvelun alkuperästä. Tämän takia tavaramerkin tarjoama suoja tuotteiden ja palveluiden alkuperän osoittajana ei enää riitä, vaan suojaa kaipaavat myös mielikuvat, jotka liittyvät tavaramerkin osoittamaan brändiin, ja mielikuvien luomiseksi tehdyt investoinnit.

EU:n tavaramerkkilainsäädännön tarjoama suoja jakaantuu perusmuotoiseen ja erityismuotoiseen tavaramerkkisuojaan, joista jälkimmäisen taustalla on ajatus tavaramerkkien kaupallisen arvon kasvun johtamasta tarpeesta kiinnittää huomiota enenevässä määrin tavaramerkin itseisarvon ja sen taustalla tehtyjen investointien suojaamiseen. Erityismuotoinen

tavaramerkkisuoja tarjoaa tavaramerkin itseisarvon suojaamiseksi vesittymissuojaa, joka suojaa tavaramerkkiä hämärtymiseltä, pilaantumiselta ja vapaamatkustamiselta. Sen sijaan tavaramerkin ensisijainen suoja, eli perusmuotoinen tavaramerkkisuoja tarjoaa ensisijaisesti suojaa tavaramerkin perinteiselle yksilöintiominaisuudelle, eikä se suojaa tavaramerkkiä vesittymiseltä. Tästä seuraa, että pienemmät toimijat jäävät vaille vesittymissuojaa, vaikka ne voivat uusien markkinointikanavien johdosta toimia entistä laajemmilla markkinoilla, jolloin myös tavaramerkin itseisarvolla saattaa olla aikaisempaa enemmän merkitystä tällaisille toimijoille.

Avainsanat: Immateriaalioikeus, tavaramerkkioikeus, tuotevääreennökset, tavaramerkin funktiot

Sisällysluettelo

Lähteet	VI
Lyhenteet	XVII
1. Johdanto	1
1.1 Tutkielman aihe ja lähtökohdat.....	1
1.2 Tutkimusongelma ja tutkimusmetodi	3
1.3 Tutkielman rakenne	4
2. Tuotevääreennökset ja luksustuotteet	6
2.1 Tuotevääreennös vai piraattituote?	6
2.2 Tuotevääreennösilmiö.....	7
2.3 Luksuksen käsite	9
2.4 Luksustuotteiden kysyntä.....	10
3. Tavaramerkkioikeus	14
3.1 Lainsäädäntö	14
3.1.1 Euroopan unionin lainsäädäntö	14
3.1.2 Lyhyesti kansainvälisestä sääntelystä	15
3.2. Suojan kohde.....	15
3.3. Tavaramerkkiloukkaus.....	16
3.4. Tavaramerkin funktiot	17
3.4.1. Tavaramerkin klassinen yksilöintitehtävä.....	19
3.4.2. Tavaramerkin moderni kommunikaatiotehtävä	20
3.4.3. Tavaramerkin funktioiden välinen hierarkia	23
3.5. Brändi ja luksustuotteet.....	24
4. Tavaramerkkioikeuden perus- ja erityismuotoinen suoja	28
4.1. Perusmuotoinen tavaramerkkisuoja	29
4.1.1. Tavaramerkkien sekoitettavuus – identtisyys ja samankaltaisuus.....	29
4.1.2. Sekoitettavuus ja identtiset merkit.....	29

4.1.3.	Sekoitettavuus ja samankaltaiset merkit.....	30
4.1.4.	Sekaannusvaaran arviointi.....	31
4.1.5.	Sekaannusvaara ja miellelyhtymä.....	34
4.1.6.	Myynnin jälkeinen sekaannusvaara.....	36
4.1.7.	Perusmuotoinen tavaramerkkisuojaja luksustuotteet.....	40
4.2.	Erityismuotoinen tavaramerkkisuojaja	41
4.2.1.	Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaja.....	41
4.2.2.	Tavaramerkin vesittymisen käsite	45
4.2.3.	Tavaramerkin hämärtyminen.....	47
4.2.4.	Tavaramerkin pilaantuminen	50
4.2.5.	Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen oikeudeton hyväksikäyttö	52
4.2.6.	Tavara- ja palveluluokat ylittävän suojan tarpeellisuudesta.....	54
5.	Tuotevääreännösten vaikutukset luksustuotteisiin.....	56
5.1	Tuotevääreännösten petollisuus.....	56
5.2	Tuotevääreännösten negatiiviset vaikutukset – haittamatriisi	56
6.	Lopuksi.....	64
7.	Johtopäätökset	69

Lähteet

Kirjallisuus

Ahto, Ossi – Kahri, Anja – Kahri, Tuomas – Mäkinen, Marco: Bulkista brändiksi: Käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen. Helsinki 2016. (Ahto et al. 2016)

Assaf-Zakharov, Katya: The Special Case of Trademarks and Status-Signaling. Teoksessa *Calboli, Irene & Senfleben, Martin*: The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives, Oxford 2018. (Assaf-Zakharov 2018)

Beebe, Barton – Germano, Roy – Springman, Christopher Jon – Steckel, Joel H: Testing for Trademark Dilution in Court and the Lab, The University of Chicago Law Review Volume 86, May 2019, Number 3. (Beebe et al. 2019)

Boone, Louis E & Kurtz, David L: Essentials of Contemporary Business. Wiley & Sons, 2013. (Boone & Kurtz, 2013)

Bloch, Peter H – Bush, Ronald F – Cambell, Leland: Consumer ‘accomplices’ in product counterfeiting: A demand-side investigation. Journal of Consumer Marketing, Vol 10 No. 4, pp 27-36, 1993. (Bloch et al. 1993)

Calboli, Irene & Senfleben, Martin: The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives, Oxford 2018. (Calboli & Senfleben 2018)

Castrén, Martti: Sekoitettavuus ja miellelyhtymä tavaramerkkioikeudessa – tavaramerkin funktiot – oikeudelliset ongelmat – oikeuskäytäntöä, Defensor Legis N:o 2/2000. (Castrén 2000)

Chevalier, Michael & Mazzalovo, Gerald: Luxury Brand Management: A World of Privilege. John Wiley & Sons, 2012 (Chevalier & Mazzalovo 2012)

Cornish, William & Llewelyn David: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights, Sixth edition. Sweet & Maxwell, London 2007. (Cornish & Llewelyn 2007)

Dampérat, Maud – Philippe, Drago – Larivet Sophie: Vendre l'expérience d'un autre moi. *Décisions Marketing*, no. 28, 2002. (Dampérat et. al, 2002)

Drockila, Lauri: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta ja harhaanjohtavuudesta. Lakimiesliiton kustannus. Helsinki 1986. (Drockila 1986)

Grace, James: The End of Post-Sale Confusion: How Consumer 3D Printing Will Diminish the Function of Trademarks, *Harvard Journal of Law & Technology*, Volume 28, Number 1 Fall 2014. (Grace 2014)

Griffits, Andrew: The Trademark Monopoly: An Analyses of the Core Zone of Absolute Protection under Article 5.1 (A). *Intellectual Property Quarterly* 2007. (Griffits 2007)

Grossman, Gene & Shapiro, Carl: Foreign Counterfeiting of Status Goods, *Quarterly Journal of Economics*, February 1988. (Grossman & Shapiro, 1988)

Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Talentum, 5. uudistettu painos. Helsinki 2014. (Haarman 2014)

Haarmann, Pirkko-Liisa & Mansala, Marja-Leena: Immateriaalioikeuden perusteet. Talentum, 2. uudistettu painos. Helsinki 2012. (Haarman & Mansala 2012)

Heine, Klaus: The Concept of Luxury Brands, Edition 2, 2012 (Heine 2012)

Hennessey, William: Deconstructing Shanzai-China's Copycat Counterculture: Catch me if you can, *Campbell Law Review Symposium* 2012. (Hennessey 2012)

Higgins, Richard S. & Rubin, Paul H.: Counterfeit Goods, *Journal of Law & Economics* 29, no. 2. Chicago 7th ed. October 1986. (Higgins & Rubin 1986)

Hilton, Brian – Choi, Ju, Chong – Chen, Stephen: The Ethics of Counterfeiting in the Fashion Industry: Quality, Credence and Profit Issues. *Journal of Business Ethics* 55(4): 343-352. December 2004. (Hilton et al. 2004)

Hopkins, David M – Kontnik, Lewis T – Turnage, Mark T: Counterfeiting Exposed: Protecting Your Brand and Customers. John Wiley & Sons, Inc. 2003. (Hopkins et al. 2003)

Kapferer, Jean-Noël & Bastien Vincent: The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. Kogan Page Publishers. 2012 (Kapferer & Bastien 2012)

Kaskimies, Mika: Kulutustavaroiden jakeluteiden rakenne. Helsinki 1955. (Kaskimies 1955)

Lappi-Seppälä, Tapio – Hakamies, Kaarlo – Koskinen, Pekka – Majanen, Martti – Melander, Sakari – Nuotio, Kimmo – Nuutila, Ari-Matti – Ojala, Timo – Rautio, Ilkka: Rikosoikeus. Helsinki 2009. (Lappi-Seppälä et al., 2009)

Leibenstein, Harvey: Bandwagon, Snob and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 64, No. 2 (May 1950). (Leibenstein, 1950)

Mansala, Marja-Leena: Pääkirjoitus: Sanktiojärjestelmä puntariin. IPRinfo 4/2004. (Mansala 2004)

rrtmey, Sarah: The Fake Factor: Why we love brands but buy fakes. Marshall Cavendish Business, 2005. (McCartney, 2005)

McGurrin Ehrhard, Meaghan: Protecting the seasonal arts: Fashion design copyright law, and the viability of the innovative design protection & piracy prevention act, Connecticut Law Review Vol. 45 No: 1, 11/2012 s. 285-318. (McGurrin Ehrhard, 2012)

Morris, P.Sean: Guess What Gucci? Post-Sale Confusion Exists in Europe, Valparaíso University Law Review, Volume 47, Number 1 Fall 2012. (Morris 2012)

Ochkovskaya, Marina: Chandler's Effect in Luxury Brands Consumption. Proceedings of the 1st International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management, 2016. (Ochkovskaya 2016)

Oker-Blom, Max: Vapaamatkustajana tunnetun merkin siivellä. Voimariini-Oivariini-Ing-mariini ja taloudelliset realiteetit, IPRinfo 3/2010. (Oker-Blom, 2010)

Phillips, Tim: Knockoff: The Deadly Trade in Counterfeit Goods: The True Story of the World's Fastest Growing Crime Wave, 2007. Publisher: Kogan Page. (Phillips 2007)

Pakarinen, Mia: Eurooppalainen tavaramerkkioikeus ja tavaramerkin suoja-alaa koskevat säännöt. Defensor Legis N:o 1/2006 (Pakarinen 2006)

Pakarinen, Mia: tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa. Licensiaatintyö. IPR University Center 2006. (Pakarinen 2006b)

Palm, Jukka: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisu A-sarja N:o 233. Helsinki 2002. (Palm 2002)

Pihlajarinne, Taina: Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja – KKO 2016:10, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakausikirja 3-4/2016. (Pihlajarinne 2016)

Pihlajarinne, Taina: Toisen tavaramerkin sallittu käyttö, CC Lakimiesliiton kustannus. Helsinki 2010. (Pihlajarinne 2010)

Polydor, Sylvia: The interplay between technology and trademark protection: a study of infringement, intermediary responsibility and protection measures in the digital age, European Intellectual Property Review 42 (1), 2020. (Polydor, 2020)

Raustiala, Kal & Springman, Christopher Jon: The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation, Oxford University Press 2012. (Raustiala & Springman 2012)

Raustiala, Kal & Springman, Christopher Jon: The Piracy Paradox: Innovation and Intellectual Property in Fashion Design, Virginia Law Review, Vol 92, p. 1687, 2006. (Raustiala & Springman 2006)

Raustiala, Kal & Springman, Christopher Jon: Rethinking Post-Sale Confusion, New York University School of Law, NYU Center for Law, Economics and Organization, Law & Economics Research Paper Series Working Paper No. 18-28. 2018. (Raustiala & Springman, 2018)

Rhine, Anthony: Theatre Management: Arts Leadership for the 21 Century, Macmillian International Higher Education, 2018. (Rhine, 2018)

Rissanen, Kirsti: Kilpailu ja tavaramerkit: Kilpailunrajoituslainsäädännön soveltaminen tavaramerkin yksilöimiin järjestelyihin. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisu A-sarja N:o 131. Helsinki 1978. (Rissanen 1978)

Ruuhonen, Kirsi: Taloudelliset ja rikosoikeudelliset seuraamukset tuoteväärnöstepaueissa. Teoksessa *Pihlajarinne, Taina – Pokela, Essi – Ruuhonen, Kirsi*: Tavaramerkki ja

toiminimi: immateriaalioikeudellisia erityiskysymyksiä. CC Lakimiesliiton kustannus. Vantaa 2010. (Ruuhonen 2010)

Salmi, Harri – Häkkänen, Petteri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja: Tavaramerkki. Helsinki 2008. (Salmi et al. 2008)

Senftleben, Martin: Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics? Constructing European Intellectual Property: Achievements and new perspectives, C. Geiger, ed., Edward Elgar Publishing 2013. (Senftleben, 2013)

Sheff, Jeremy N.: Veblen Brands, Minnesota Law Review February 2012. (Sheff 2012)

Siponen, Antero: Tavaramerkin sekoitettavuus, teoksessa Tavaramerkki, Lakimiesliiton koulutuskeskuksen julkaisusarja N:o 37, Suomen Lakimiesliiton Kustannus Oy. Helsinki 1983. (Siponen 1983)

Sun, Haochen – Beebe, Barton – Sunder, Madhavi: The Luxury Economy and Intellectual Property 2015 (Sun et al., 2015)

Tiili, Virpi: Tavaramerkkien sekoitettavuudesta. Helsinki 1971. (Tiili 1971)

Tiili, Virpi: Rasvasota: Voimariini/Oivariini ja Ingvariini, IPRinfo 1/2012. (Tiili 2012)

Wall, David S & Large, Joanna: Jailhouse Frocks: Locating the public interest in policing counterfeit luxury fashion goods. British Journal of Criminology 50 (6) July 2010.

Veblen, Thorstein: The Theory of the Leisure Class, Macmillan, New York 1899. (Veblen 1899)

Wang, Yingjia – Lin, Jixin – Choi, Tsan-Ming: Gray market and counterfeiting in supply chains: A review of the operations literature and implications to luxury industries. Transportation Research Part E Logistics and Transportation Review. January 2020. (Wang et al. 2020)

Weckström, Katja: Tietysti Pauligin – Laajalti tunnetun merkin suoja Suomessa, Edilex 2010. (Weckström 2010)

WIPO: Global registration systems: Provisional measures to strengthen protection of well-known marks, WIPO magazine 6/1999. (WIPO 1999)

Verkkolähteet

Collen IP: Branding in the Sharing Economy. Vierailtu 17.7.2020. Saatavilla: https://collenip.com/wp-content/uploads/2016/04/Sharing_Economy_White_Paper.pdf

Forbes: Patek Philippe Allows Authorizer Dealers To Sell Online. Vierailtu 1.5.2020. Saatavilla: <https://www.forbes.com/sites/samanthatse/2020/04/01/patek-philippe-allows-authorized-dealers-to-sell-online/#fbc17ef7c520>

PRH: Laajalti tunnetut tavaramerkit. Vierailtu 13.7.2020. Saatavilla: https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/laajalti_tunnettujen_tavaramerkkien_luettelo.html#Laajalti%20tunnettujen%20tavaramerkkien%20luettelo

The Fashion Law: An Inside Job: The 20\$ Million Counterfeit Bust that put Hermès' Own Employees Under the Microscope. Vierailtu 30.5.2020. Saatavilla: <https://www.thefashion-law.com/an-inside-job-the-2012-counterfeit-bust-that-put-herms-own-employees-under-the-microscope/>

Ulkoministeriö: Agenda 2010 – kestävän kehityksen tavoitteet. Vierailtu 5.5.2020. Saatavilla: <https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet>

Oikeuskäytäntö

Euroopan unionin tuomioistuin

C-10/89, SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG (C-10/89 CNL-SUCAL)

C-251/95, Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (C-251/95 Sabel v Puma)

C-337/95, Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV v Evora BV (C-337/95 Dior)

C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc (C-39/97 Canon)

C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) ja BMW Nederland BV v Ronald Karel Deenik (C-63/97 BMW)

C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV (C-342/97 Lloyd)

C-375/97, General Motors Corporation v Yplon SA (C-375/97 General Motors)

C-291/00, S. A. Société LTJ Diffusion v SA SADAS (C-291/00 LTJ Diffusion)

C-292/00, Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff v Gofkid SA (C-292/00 Davidoff)

C-206/01, Arsenal Football Club plc v Matthew Reed (C-206/01, Arsenal)

C-408/01, Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (C-408/01 Adidas)

C-245/02, Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar (C-245/02 Anheuser-Busch)

C-252/07, Intel Corporation Inc. v CPM United Kingdom Ltd. (C-252/07 Intel)

C-398/07 P, Waterford Wedgwood plc v Assembled Investments (Proprietary) Ltd ja OHIM (C-398/07 P Waterford Wedgwood)

C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd. (C-487/07 L'Oréal)

C-236/08-C/238/08, Google France SARL ja Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA sekä Google France SARL v Viaticum SA ja Luteciel SARL sekä Google France SAfRL v CNRRH SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin ja Tiger SARL (C-236/08-C/238/08, Google)

C-323/09, Interflora Inc. ja Interflora British Unit v Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd. (C-323/09 Interflora)

C-65/12, Leidseplein Beheer BV ja Henrikus de Vries v Red Bull GmbH ja Red Bull Nederland BV (C-65/12 Leidseplein Beheer ja de Vries)

Euroopan yleinen tuomioistuin

T-224/01, Dufferit GmbH v sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Koleni Corporation (T-224/01 Dufferit)

T-215/03, Sigla SA v sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Elleni Holding BV (T-215/03 Sigla SA)

T-67/04, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Spa-Finders Travel Arrangements Ltd. (T-67/04 Spa-Finders)

Muu oikeuskäytäntö

Datacard Corporation v Eagle Technologies Ltd., [2011] EWHC 244, (Pat), [2011] R.P.C 17 (*Datacard Corp v Eagle Techs. Ltd.*)

Gucci America, Inc. v Dart, Inc., 715 F. Supp. 566 S.D.N.Y. 1989 (Gucci)

Hermès Int'l v Lederer de Paris Fifth Ave., Inc., 50 F. Supp. 2d 212 S.D.N.Y. 1999 (Hermès)

Hermès Int'l v Lederer de Paris Fifth Ave., Inc., 219 F.3d 104 2d Cir. 2000 (Hermès 2d Cir.)

Mastercrafters Clock & Radio Co., v Vacheron & Constantin-Le Coultre, S. A., 221 F-2d 464 2d Cir. 1955. (Mastercrafters 2d Cir.)

Rolex Watch USA, Inc. v Canner, 645 F. Supp. 484 S.D. Fla. 1986 (Rolex)

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset

Julkisasiamies F.G. Jacobsin ratkaisuehdotus 29.4.1997 asiassa C-251/95, Sabel v Puma Rudolf Dassler Sport (Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa C-251/95, Sabel v Puma)

Julkisasiamies F.G. Jacobsin ratkaisuehdotus 26.11.1998 asiassa C-375/97, General Motors Corporation v Yplon SA (Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa C-375/97 General Motors)

Julkisasiamies F.G. Jacobsin ratkaisuehdotus 17.1.2002 asiassa C-291/00, S. A. Société LTJ Diffusion v SA SADAS (Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa C-291/00, LTJ Diffusion)

Julkisasiamies F.G. Jacobsin ratkaisuehdotus 10.7.2003 asiassa C-408/01, Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa C-408/01 Adidas)

Julkisasiamies Dámaso Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus 13.6.2002 asiassa C-206/01, Arsenal Football Club plc v Matthew Reed (Julkisasiamies Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C-206/01 Arsenal)

Julkisasiamies Dámaso Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus 8.8.2005 asiassa C-361/04 P, Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruiz-Picasso ja Bernard Ruiz-Picasso v sisämarkkinoiden harmoinisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (Julkisasiamies Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C-361/04 Picasso)

Julkisasiamies Eleanor Sharpstonin ratkaisuehdotus 26.6.2008 asiassa C-252/07, Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd. (Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-252/07 Intel)

Julkisasiamies Niilo Jääskisen ratkaisuehdotus 24.3.2011 asiassa C-323/09, Interflora Inc. ja Interflora British Unit v Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd. (Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09 Interflora)

Julkisasiamies Juliane Kokottin ratkaisuehdotus 21.3.2013 asiassa C-65/12, Leidseplein Beheer BV ja Henrikus de Vries v Red Bull GmbH ja Red Bull Nederland BV (Julkisasiamies Kokottin ratkaisuehdotus asiassa C-65/12 Leidseplein Beheer ja de Vries)

Virallislähteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin tavaramerkistä 2017/1001 (Tavaramerkkiasetus)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta N:o 608/2013 (Tuoteväärennösasetus)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 2015/2436 (Tavaramerkkidirektiivi)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 2004/48/EY (Enforcement -direktiivi)

HE 94/1993 vp Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsiteltäviksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi.

HE 201/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunto 23.1.1990, nr 745/1990

KM 1960:2 Tavaramerkkilakikomitean mietintö. Helsinki 1960.

Trademark Dilution Revision Act of 2006 (TDRA)

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS-sopimus)

Muut lähteet

EUIPO: Qualitative study on risks posed by counterfeits to consumers. (EUIPO 2019)

EUIPO: The economic cost of IPR infringement in the jewellery and watches sector. (EUIPO 2016)

EUIPO & Europol: Intellectual Property Crime Threat Assessment 2019. (EUIPO & Europol 2019)

European Commission: Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the border, Luxembourg: Publications Office of European Union, 2018 (European Commission 2018)

Europol & EUIPO: Situation Report on Counterfeiting and Piracy in European Union: A joint project between Europol and the European Union Intellectual Property Office. (Europol & EUIPO 2017)

OECD: Governance Frameworks to Counter Illicit Trade, OECD Publishing, Paris. (OECD 2018)

OECD & EUIPO: Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact (OECD & EUIPO 2016)

OECD & EUIPO: Illicit Trade: Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods. (OECD & EUIPO 2019)

U.S. Homeland Security: Report to the President of the United States: Combating Trafficking in Counterfeit and Pirated Goods, January 24, 2020 (U.S. Homeland Security 2020)

UNIFAB: Counterfeiting and terrorism, edition 2016 Paris (UNIFAB 2016)

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime: Promoting health, security and justice: Cutting the threads of drugs, crime and terrorism. 2010 annual report. (UNODC 2010)

WIPO: Intellectual Property Handbook, WIPO Publication 2004. (WIPO 2004)

Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä: Yrityksiin kohdistuvan ja niitä hyödyntävän rikollisuuden tilannekatsaus nro 17 – Tuoteväärennökset. 2015 (Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 2015)

Lyhenteet

EUIPO	Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
EUT	Euroopan unionin tuomioistuin
LVMH	Moët Hennessy Louis Vuitton Group
TDRA	Trademark Dilution Revision Act
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Agreement
WIPO	Maailman henkisen omaisuuden järjestö

1. Johdanto

1.1 Tutkielman aihe ja lähtökohdat

Tarkasteltaessa tuotevääreännöstä etäältä rinnakkain aidon ja alkuperäisen tuotteen kanssa, ei kyseiseen tuotteeseen vihkiytymätön välttämättä huomaa eroa näiden kahden artikkelin välillä. Ulkoisilta ominaisuuksiltaan ne näyttävät samalta, ja ne mahdollisesti palvelevat samaa käyttötarkoitusta. Kun artikkelit otetaan lähempään tarkasteluun, niiden välille aukeaa usein materiaallinen ja laadullinen kuilu. Aito ja alkuperäinen tuote on valmistettu laadukkaista materiaaleista, joiden ansiosta se kestää vuosien käytön. Tuotevääreännös puolestaan on saatettu tehdä kyseenalaisista materiaaleista, eikä se juurikaan kestä käyttötarkoituksen mukaista käyttöä. Ulkonäkö ja tuotteen luomat mielikuvat ympäristölle saattavat riittää joillekin, ja tästä syystä tuotevääreännöksille riittää kysyntää. Toisaalta entistä laadukkaampien tuotevääreännösten myötä kuilu saattaa joidenkin tuotteiden kohdalla kuroutua kiinni.

Todellisuudessa kuilu alkuperäisen ja vääreännöksen välillä on suurempi kuin, mitä pinta-puolinen tarkastelu paljastaa. Tämä johtuu niiden taustalla vaikuttavista tuotantoprosesseista ja ilmiöistä. Aidon tuotteen taustalla saattaa vaikuttaa valmistajan arvot, ideologiat, tuotteen historia, valmistusperinteet ja ehkä joidenkin tuotteiden kohdalla alkuperäisen käyttötarkoituksen myötä muodostuneet tarinat, joiden ympärille sen brändi on rakentunut. Tuotevääreännös taas on luonteeltaan kopio, jonka tuotantoketjuun mahtuu rikollisuutta sen eri muodoissa ja muita yleiselle hyvinvoinnille vaarallisia ilmiöitä. Ongelma onkin negatiivisten vaikutusten tuntemattomaksi jääminen. Tuotevääreännökset nähdään väylänä päästä käsiksi tietynlaiseen elämäntyyliin ja luksustuotteisiin vain murto-osalla alkuperäisen hinnasta. Tuotevääreännösten ostaminen saatetaan mieltää harmittomaksi ja uhrittomaksi rikokseksi, tai korkeintaan luksusbrändien tai urheiluvaatejättien lakimiesarmeijan ongelmaksi, vaikka todellisuudessa ilmiön taustalla vaikuttaa monisyisiä ongelmia ja niitä vastaan taisteleminen on myös monille kotimaisille pienille luovan alan toimijoille arkipäivää. Tästä syystä tuotevääreännösten haittavaikutuksista tulisi olla enemmän keskustelua.

New Yorkissa 25.-27.9.2015 järjestetyssä kestävän kehityksen huippukokouksessa asetettiin kestävän kehityksen toimintaohjelma, sekä 17 kappaletta yleismaailmallisia ja universaaleja kestävän kehityksen tavoitteita, joiden pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta sekä turvata hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla.¹ Tuotevääreännökset

¹ Ulkoministeriö: Agenda 2010 – kestävän kehityksen tavoitteet

muodostavat uhan tavoitteiden saavuttamiselle. Tuotevääreännöstoimintaa on pidetty jossain määrin uhrittomana rikoksena, mutta todellisuudessa sen vaikutukset ulottuvat monella eri tavalla talouteen, yhteiskuntaan, terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäristöön.

Sen lisäksi, että tuotevääreännökset ilmiönä pitää sisällään yleisiä hyvinvoinnille vaarallisia ongelmia, sen negatiiviset vaikutukset ilmenevät eri tavoin eri tuotannonaloilla. Esimerkiksi mielikuvien luomiseen perustuvilla aloilla mielikuvien joutuminen ristiriitaan johtaa epämieluisaan lopputulokseen, kun tavaramerkkien osoittamiin brändeihin aiemmin yhdistetyt myyntivalttina toimineet mielikuvat eivät enää synnytä haluttua reaktiota kohderyhmässä. Luksusteollisuus on esimerkki tällaisesta alasta, ja luksusbrändeille on ominaista tietynlaisen eksklusiiviseksi mielletävän tavoitemielikuvan ylläpitäminen. Tähän liittyy myös brändi-ajattelu, jolla tarkoitetaan sitä, että tavaramerkkien rooli strategisena kilpailutekijänä on yhä korostuneempi.² Tavaramerkki toimii symbolina, jonka avulla yritykset voivat edistää tuotteidensa markkinointia, ja mainonnan keinoin tavaramerkki voi saavuttaa aseman kuluttajia puoleensa vetävänä symbolina. Mitä enemmän tavaramerkki herättää positiivisia mielikuvia sen kohderyhmän keskuudessa, sitä suuremmaksi kasvaa siihen liitettävä liikearvo (goodwill), ja sitä arvokkaammaksi sen brändi muodostuu.³

Tavaramerkin tehtävä ei historiallisesti ole ollut toimia mielikuvien suojamuotona, vaan sen tehtävä on ollut viestiä siitä, mistä tuote on lähtöisin. Tavaramerkki on kehittynyt niin sanotusta omistusmerkistä ensin tavarantoimittajan valmistajaa koskeväksi alkuperämerkinnäksi ja myöhemmin siitä on tullut kilpailun välineenä käytettävä yksinoikeus.⁴ Hiljalleen tavaramerkin sekä mainonnan ja markkinoinnin välille on muodostunut tiivis side, ja nykyään tavaramerkki kertoo enemmän brändistä kuin tuotteen tai palvelun alkuperästä. Julkisasiamies *Ruiz-Jarabo Colomer*:n mukaan kokemus osoittaa, että useimmissa tapauksissa kuluttaja ei tiedä, kuka valmistaa hänen käyttämänsä tavarat, ja näin tavaramerkki lähinnä elää omaa elämäänsä ilmaisten laatua, mainetta ja jopa elämänkatsomusta – eli brändiä mielikuvineen.⁵

Tästä seuraa tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta esitettävä olennainen kysymys siitä, kuinka laajasti tavaramerkkioikeuden haltijan tavaramerkkiä tulisi suojata.⁶ Selvää on, että tavaramerkin tarjoama suoja tuotteiden ja palveluiden alkuperän osoittajana ei enää riitä, vaan suojaa kaipaavat myös ne mielikuvat, jotka liittyvät tavaramerkin osoittamaan brändiin,

² Palm 2002, s. 1

³ Haarmann 2014, s. 302

⁴ Pihlajarinne 2010, s. 63

⁵ Julkisasiamies Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C-206/01 Arsenal, kohta 46

⁶ Palm 2002, s. 308

ja jonka luomiseen ja ylläpitämiseen tavaramerkin haltija on voinut tehdä huomattavia taloudellisia panostuksia.

Julkisasiamies *Sharpston* totesi asian *C-257/97 Intel* ratkaisuehdotuksessa, ettei tavaramerkkien tehtävä ole pelkästään yhdistää tavaroita ja palveluita yhteen ainoaan lähteeseen. Hän totesi myös, että tavaramerkit muodostavat voimakkaan mielikuvan laadusta, valikoivuudesta, nuoruudesta, hauskanpidosta, ylellisyydestä, seikkailusta, hohdokkuudesta tai muista ilmeisen suosituista elämäntavan ominaisuuksista, jotka eivät välttämättä yhdisty tiettyihin tuotteisiin, mutta kykenevät esittämään vahvan markkinointiviestin.⁷ Siinä missä yritykset voivat viestiä kuluttajille brändeistään tavaramerkein, myös kuluttajat voivat viestiä niillä omia elämänarvojaan tai kuulumista johonkin sosiaaliseen ryhmään.⁸ Vihreisiin arvoihin yhdistettävällä brändillä kuluttaja voi pyrkiä viestimään ympäristöseikkoihin liittyvästä vastuunkannosta, ja eksklusiivisuuteen sekä luksukseen yhdistettävällä brändillä tämä voi viestiä laatutietoisuudestaan tai vauraudestaan. Tämän takia tavaramerkkeihin voi nykyään liittyä huomattavaa goodwill-arvoa, eikä jäljittelijöiden kohteena ole niinkään tuotteen ominaisuudet, vaan tavaramerkkiin yhdistettävän positiivisen markkina-arvon hyödyntäminen.⁹ Kysyntä vaihtoehtoisille tuotteille – kuten tuoteväärennöksille – saattaa syntyä, mikäli kuluttajalla olisi viesti kerrottavanaan, mutta ei välttämättä edellytyksiä hankkia alkuperäistä tuotetta.

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimusmetodi

Tutkielman tarkoitus on antaa vastaus siihen, tarjoaako EU:n tavaramerkkilainsäädäntö riittävää suojaa luksusbrändeille tuoteväärennöksiltä. Tutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää kolmeen alakysymykseen vastaamista: 1) millaista tavaramerkkisuojaa luksusbrändit tarvitsevat 2) millaista suojaa EU:n tavaramerkkioikeus tarjoaa, ja 3) miten tuoteväärennökset vahingoittavat luksusbrändejä. Pyrin selvittämään suojan tarvetta tutkimalla luksuksen olemusta ja luksustuotteiden taustalla olevaa kuluttajapsykologiaa, jonka jälkeen vertaan tuloksia EU:n tavaramerkkioikeuden tarjoamaan suojaan.

⁷Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-252/07 Intel, kohta 8

⁸ Pihlajarinne 2010, s. 66

⁹ HE 94/1993, s. 201

Käytän tutkielmassani oikeusdogmaattista tutkimusmenetelmää, eli selvitan voimassaolevien oikeusnormien sisältöä tutkimalla sitä, mikä merkitys laista ja muista oikeuslähteistä löytyvällä materiaalilla on.¹⁰ Rajaan tutkimustani siten, että käsittelen EU:n tavaramerkkioikeutta.

Vertaan lainopillisin metodein hankittua tietoa tuotevääreännösten yrityksille ja kuluttajille aiheuttamiin taloudellisiin vaikutuksiin, jonka avulla pyrin löytämään tutkimuskysymykseni kannalta olennaiset lainopilliset ratkaisukeinot. Näin tutkimus sisältää myös de lege ferenda-kannanoton. Tutkimuksen rajauksesta huolimatta, tuon kuitenkin esille käsitteitä esimerkiksi yhdysvaltalaisesta oikeudesta. Tarkoituksena ei ole tehdä oikeusvertailevaa tutkimusta, vaan pyrin lähinnä selventämään yhdysvaltalaisesta lainsäädännöstä eurooppalaiseen oikeuteen otettujen käsitteiden sisältöä.

1.3 Tutkielman rakenne

Tutkielma jakaantuu seitsemään päälukuun. Johdannon jälkeen toisessa luvussa käyn läpi tutkielman kannalta olennaiset käsitteet ja käsittelen tuotevääreännösilmiötä trendeineen. Taustoittaakseni ensimmäiseen alakysymykseen vastaamista, ja löytääkseni luksusbrändien kannalta olennaiset tavaramerkkifunktiot, tarkastelen luksustuotteiden olemusta ja niiden taustalla olevaa kuluttajapsykologiaa. Kolmannessa luvussa vastaan ensimmäiseen alakysymykseen, mutta käyn ensin läpi ne oikeusohjeet, joiden ympärille lainopillinen tutkimus rakentuu. Pyrin selkiyttämään tutkimuskysymykseen liittyvien oikeudellisten ongelmien ymmärtämistä, tarkastelemalla tavaramerkin funktioita sen hahmottamiseksi, miten tavaramerkkiä käytetään luksustuotteiden yhteydessä, huomioiden luksustuotteiden olemus ja kuluttajien ostokäyttäytyminen.

Neljännessä luvussa etsin vastausta toiseen alakysymykseen, eli millaista suojaa EU:n tavaramerkkioikeus tarjoaa. Tutkin EU:n tavaramerkkioikeuden tarjoamaa suojaa käsittelemällä perusmuotoista ja erityismuotoista tavaramerkkisuojaa, ja vertaan niiden tarjoamaa suojaa ensimmäisen alakysymyksen vastaukseen. Viidennessä kappaleessa vastaan viimeiseen alakysymykseen, eli miten tuotevääreännökset vahingoittavat luksusbrändejä. Tutkin, miten tuotevääreännösten kysyntä ja petollisuus vaikuttavat siihen, millaista haittaa tuotevääreännökset aiheuttavat.

¹⁰ Hirvonen 2011, s. 21-23

Vertaan tuoteväärennösten aiheuttamia haittoja aiemmissa kappaleissa kerättyyn tietoon, jonka avulla etsin tutkimuskysymykseni kannalta olennaisia lainopillisia ratkaisukeinoja. Kuudennessa luvussa jäsenän edellä kerätyn tiedon yhteen ja esitän tutkimuskysymykseni kannalta olennaiset lainopilliset ratkaisukeinot. Seitsemäs luku on yhteenveto, jossa vastaan tutkimuskysymykseeni.

2. Tuotevääreennökset ja luksustuotteet

2.1 Tuotevääreennös vai piraattituote?

Tuotevääreennösten yhteydessä puhutaan myös piraattituotteista, ja joskus mediassa käsitteet on ymmärretty toistensa synonyymeiksi. Molemmilla tarkoitetaan immateriaalioikeuksia loukkaavia tuotteita, mutta tuotevääreennökset ymmärretään tavaramerkki- tai mallioikeuden loukkaukseksi, kun taas piraattituotteet ymmärretään tekijänoikeuden loukkaukseksi.¹¹ Rannalla myytävät aurinkolasit, joihin on printattu tunnetun muotitalon logo, rikkoo tavaramerkkioikeutta, mutta kun pikamuotiketju varastaa yksittäisen muotisuunnittelijan designin, tämä rikkoo tekijänoikeutta tekijänoikeuslaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.¹² Luksusbrändien sarjatuotantona valmistamat tuotteet eivät useinkaan ole niin itsenäisiä ja omaperäisiä, että ne ylittäisivät tekijänoikeudellisen teoskynnyksen, ja muutenkin luksustuotteet yhä useammin rakentuvat pelkästään niiden brändiä heijastelevan tavaramerkin ympärille. Tästä syystä luksustuotteista valmistettujen kopioiden tarkasteleminen nimenomaan tuotevääreennöksinä tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta on tarkoituksenmukaisinta.

EU:n asetus teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta (N:o 608/2013) eli tuotevääreennösasetus säättää sen 2 artiklan 5 kohdan a alakohdassa, että vääreennetyillä tavaroilla tarkoitetaan:

Tavaroita, joihin liittyy tavaramerkkiä loukkaava teko jäsenvaltiossa, jossa tavarat havaitaan, ja joissa käytetään luvatta merkkiä, joka on samanlainen kuin tällaisille tavaroille asianmukaisesti rekisteröity tavaramerkki tai jota ei olennaisten tuntomerkkiensä perusteella voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä.

Asetuksen 2 artiklan 5 kohdan c alakohta ulottaa vääreennöksen kattamaan myös pakkaukset, merkinnät, tarrat, esitteet, käyttöohjeet sekä muut vastaavat tavarat, joihin liittyy tavaramerkkiä loukkaava teko. Tuotevääreennös on siis tuote, joka antaa vaikutelman aidosta tuotteesta, ja jossa on kaupallisessa toiminnassa käytetty tavaramerkinhaltijan tavaramerkin kanssa identtistä merkkiä tai sitä hyvin lähellä olevaa merkkiä, jota ei olennaisten tuntomerkkien perusteella pysty erottamaan alkuperäisestä tavaramerkistä.¹³ Tuotevääreennös ei ole pelkästään samanlainen tai samankaltainen tuote verrattuna alkuperäiseen, vaan sen

¹¹ WIPO 2004, s. 90

¹² Raustiala & Springman 2006, s. 1702

¹³ Ruuhonen 2010, s. 140

lisäksi sillä on viestimisominaisuus, jolla se pyrkii luomaan mielikuvan siitä, että se olisi kotoisin samasta lähteestä alkuperäisen tuotteen kanssa.¹⁴ Näin ollen tuoteväärennöstoimintaan liittyy usein myös tuoteväärentäjän pyrkimys anastaa tavaramerkki, jotta tämä voisi hyötyä taloudellisesti sen osoittamasta brändistä upottamatta omia resurssejaan brändin rakentamiseen ja tuotekehitykseen.¹⁵ Tuoteväärennökset sisältävätkin usein käyttötarkoituksen määrittämän hyödyke-elementin lisäksi sen kulttuurisen arvon, minkä siihen liitettävän brändin mielikuva määrittää. Yhdessä nämä elementit muodostavat kuluttajien kiinnostuksen ja sen seurauksena myös rahallisen arvon tuoteväärentäjille.¹⁶

Tuoteväärennösten laatu kehittyi jatkuvasti, mikä on seurausta tuotantomenetelmien yleisestä kehityksestä, mutta myös siitä, että tuoteväärentäjät pyrkivät tavoittelemaan maksimaalista rikoshyötyä panostamalla tuoteväärennösten ulkoasuun ja laatuun.¹⁷ Näin tuoteväärennösten ja aitojen tuotteiden välinen laadullinen kuilu on jossain määrin kaventunut. Kuilun kaventumista on edesauttanut myös se, että jotkut luksustuotteiden valmistajat ovat siirtyneet liiketoimintamalliin, jossa kate tehdään erilaisilla asusteilla, joihin on ainoastaan liitetty valmistajan tavaramerkki. Tällaiset tuotteet eivät välttämättä ole luksustuotteita termin alkuperäisessä merkityksessä, vaan lähinnä halpatyömaassa lisenssivalmistajien valmistamia tavanomaisia vaatteita, joita myydään luksusbrändien tavaramerkeillä kontrolloidusti valmistajien omien eksklusiivisten jakelukanavien kautta. Tällaisten pitkälle teollisesti valmistettujen luksustuotteiden kopiointi ei edellytä erityistä tietotaitoa, minkä johdosta väärentäjät kykenevät valmistamaan pitkälle laadullisesti alkuperäisiä tuotteita vastaavia väärennöksiä.¹⁸

2.2 Tuoteväärennösilmiö

Luksustuotteet ovat yksi yleisimmin väärennetyistä tuoteryhmistä, ja merkkivaatteista- sekä kengistä valmistetut tuoteväärennökset ovat myös yksi yleisimmin havaituista ryhmistä tullen tekemien takavarikkojen perusteella.¹⁹ Suoritettujen takavarikkojen perusteella

¹⁴ WIPO 2004, s. 90

¹⁵ Hopkins et al. 2003, s. 9

¹⁶ Wall & Large s.6

¹⁷ Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 2015, s.12, Ks. U.S. Homeland Security 2020, s. 4

¹⁸ Kapferer & Bastien 2012, s. 164. *Tuoteväärentäjillä on usein käytössään kalliita korkean teknologian tuotantomenetelmiä, jotka mahdollistavat paitsi laadukkaiden, mutta myös suurien väärennöserien valmistamisen.* (ks. UNIFAB 2016, s. 8)

¹⁹ EUIPO & Europol 2019, s. 19

luksustuotteista valmistetut tuoteväärennökset ovat myös suurin yksittäinen tuoteryhmä mitattuna kotimaisen vähittäismyyntihinnan perusteella.²⁰ Pelkästään kello- ja koruala menetti EU:n jäsenvaltioiden alueella arviota 13,5 % kokonaismyynnistään vuosien 2007-2012 aikana, mikä vastaa suuruudeltaan 1,9 miljardia euroa. Samana ajanjaksona tuoteväärennöstoiminnan suorien vaikutusten johdosta kello- ja korualalta hävisi arviolta 15 000 työpaikkaa EU:n alueelta. Kun edellä mainittuun lisätään kello- ja korualan tuoteväärennöstoiminnan välilliset vaikutukset mm. muihin teollisuudenaloihin, tuoteväärennöstoiminta aiheuttaa kokonaisuudessaan n. 3,5 miljardia euroa myyntitulojen menetyksiä EU:ssa, mikä vastaa 28 500 työpaikan menetystä sekä 600 miljoonan euron edestä menetettyjä verotuloja.²¹

Kokonaisuudessaan tuoteväärennösten osuus maailmankaupasta oli vuonna 2016 noin 509 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa suuruudeltaan noin 3,3 % koko maailmankaupasta.²² Suurin osa tuoteväärennöksistä tulee Kiinasta, jonka kokonaisviennistä 12,5 % ja bruttokansantuotteesta 1,5 % muodostuu tuoteväärennöskaupasta.²³ Tuoteväärennöksiä valmistetaan myös Euroopan rajojen sisäpuolella. Huhtikuussa 2020 *The Fashion Law* uutisoi kiinnijääneestä ranskalaisesta tuoteväärennösringistä, joka oli tehtaillut tuoteväärennöksiä *Hermès*:in laukuista. Tuoteväärennökset olivat olleet laadukkaista materiaaleista valmistettuja laatukopioita, ja ringiin oli kuulunut myös *Hermès*:in omia työntekijöitä, jotka olivat toimineet mm. materiaalin toimittajina ja laadunvalvojina.²⁴ Erityisesti merkkivaatteista valmistettavien tuoteväärennösten valmistus on lisääntymässä EU:n alueella.²⁵

Tuoteväärennöskauppa on siirtynyt kadunkulmista verkkoalustoille, ja tuoteväärentäjät hyödyntävät olemassa olevia verkkoalustoja, jotka helpottavat tuoteväärennösten mainostamista, myyntiä ja jakelua kuluttajille. Viime vuosina erityisesti sosiaalisen median markkinat ovat nousseet avainalustoiksi, joilla tuoteväärennösten kaupittelijat tavoittavat lukemattoman määrän kuluttajia, ja joilla lainvalvojen puuttumisen riski on alhainen.²⁶ Verkkokaupan voimakkaan kasvun myötä myös lainvalvojen suorittaman torjunnan vaikuttavuus on heikentynyt. Aiemmin viranomaiset kykenivät rikosanalyysin pohjalta seuraamaan ja

²⁰ European Commission 2018, s. 14

²¹ EUIPO 2016, s. 7

²² OECD & EUIPO 2019, s. 11

²³ Europol & EUIPO 2017, s. 18

²⁴ *The Fashion Law: An Inside Job: The 20\$ Million Counterfeit Bust that put Hermès' Own Employees Under the Microscope*

²⁵ EUIPO & Europol 2019, s. 20

²⁶ EUIPO & Europol 2019, s. 7. Suurimmat verkkokauppa-alustat ovat ottaneet käyttöön toimintoja tavaramerkkiloukkausten torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. Suurista verkkokauppa-alustoista Alibaba on toiminut edelläkävijänä edistyneen teknologian käyttämisessä tuoteväärennösten vastaisessa taistelussa. (ks. Polydor 2020, s. 10)

takavarikoimaan suuria lähetyksiä, joiden epäiltiin sisältävän tuoteväärennöksiä. Nykyään verkkosivusto on rekisteröitävissä minne päin maailmaa tahansa, ja tuoteväärennöskauppiat lähettävät tuotteensa suoraan asiakkaille pienissä pakkauksissa. Tällainen menettely on omiaan ruuhkauttamaan tullia ja vaikeuttamaan tulliviranomaisten työtä.²⁷

Verkkokauppa-alustat ovat ideaaleja työkaluja tuoteväärennösten kaupittelijoille, sillä ne muodostavat luotettavan ympäristön tuoteväärennöskaupalle. Verkkokauppa-alustat mahdollistavat rikollisille matalan kynnyksen väylän markkinoida tuotteitaan, ja niiden takia tuoteväärennökset ovat vain muutaman napin painalluksen päässä potentiaalisista asiakkaista.²⁸ Myös kuluttajien kynnys ostaa tuoteväärennöksiä saattaa madaltua, kun ostokset on mahdollista tehdä lomamatkojen sijaan kotisohvalta käsin.²⁹ Verkkoalustoilla tapahtuva kaupankäynti on kannattavaa toimintaa, sillä kustannukset ovat alhaiset ja verkossa on miljoonia potentiaalisia asiakkaita. Sosiaalisen median takia myös markkinointikustannukset ovat alhaiset ja esimerkiksi Instagram-käyttäjät voivat ottaa hyödyn irti algoritmeista käyttämällä luksusbrändien nimiä hashtageissan.³⁰

2.3 Luksuksen käsite

Tutkimuskysymyksen kannalta on merkityksellistä määritellä luksuksen käsite. Luksus on käsitteenä relatiivinen ja sillä voidaan viitata melkein mihin tahansa tai ei mihinkään riippuen keneltä kysytään. *Heine*:n mukaan luksus on mitä tahansa, mikä on haluttavaa ja enemmän kuin tarpeellista ja tavallista.³¹ Luksustuotteiden parissa työskentelevien näkemykset luksuksen käsitteestä poikkeavat akateemisen maailman näkemyksistä, mutta ne jakavat samanlaisen olemuksen. *Coco Chanel*:in mukaan luksus ei ole rikkautta ja koristeellisuutta, vaan vulgaarisuuden puutetta. Saksalainen muotisuunnittelija *Jil Sander* kuvailee luksusta yksinkertaisuutena, ja *LVMH*:n luksuskonsernin osaomistaja ja toimitusjohtaja *Bernard Arnault* puolestaan korostaa perinteiden merkitystä luksusliiketoiminnassa.³² Luksus myös yhä useammin yhdistetään eri paikkoihin, sillä elinkeinonharjoittajat ovat huomanneet sen lisäävän kilpailukykyä, koska suurin osa kuluttajista käsittää luksuksen positiivisena ominaisuutena.³³ Tämä korostaa myös sitä, että luksuksen käsite ei ole ainoastaan terminologinen

²⁷ Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 2015, s.12

²⁸ OECD 2018, s. 84

²⁹ Ks. McCartney 2005, s. 85

³⁰ U.S. Homeland Security Report 2020, s. 10-13

³¹ Heine 2012 s. 42

³² Ochkovskaya 2017, s. 323

³³ Chevalier & Mazzalovo 2012

laadun määre tuotteelle, vaan se on myös tapa ymmärtää kuluttajia ja markkinoida tuotteita.³⁴ Tutkielmassani käsitelen luksusta mielikuvana luksuksesta, johon yhdistyy eksklusiivisuus ja haluttavuus. Käsitteen relatiivisuudesta johtuen en rajaa sitä enempää asettamalla sille esimerkiksi laadullisia vaatimuksia.

Selkeyden vuoksi on erotettava toisistaan luksustuotteiden valmistajan, luksustuotteen ja luksusbrändin käsitteet. Luksustuotteiden valmistajalla tarkoitan tutkimuksessani luksustuotteiden taustalla olevaa tahoa, kuten edellä mainittua *LVMH* luksuskonsernia. Luksustuotteella tarkoitan puolestaan tällaisen luksustuotteiden valmistajan valmistamaa luksustuotetta, kuten edellä mainitun luksuskonsernin valmistamaa laukkua. Luksusbrändi taas koostuu erilaisista ominaisuuksista, kuten kekseliäisyydestä, erottuvuudesta, taiteellisuudesta, tarkkuudesta, modernismista, korkeasta laadusta ja hinnoittelusta – sekä erityisesti näiden piirteiden ympärille luoduista mielikuvista. Tällaiset piirteet tarjoavat tyydytystä kuluttajalle, jotka omistavat eksklusiivisia ja vaikeasti saatavilla olevia tuotteita, jotka ulospäin edustavat korkeaa sosiaalista asemaa, arvostusta ja huomiota.³⁵ Luksusbrändi on luksustuotteen valmistajan esimerkiksi markkinoinnillisin ponnistuksin tehty luomus, josta luksustuotteeseen liitetty tavaramerkki saattaa viestiä.³⁶ Luksustuotteista valmistetut tuoteväärengokset saattavat aiheuttaa vahinkoa luksusbrändiin liitettävälle mielikuville, joka näkyy tappiona luksustuotteiden valmistajille.

2.4 Luksustuotteiden kysyntä

Tarkastelemalla luksustuotteiden olemusta ja kysyntää, voidaan jäljempänä hahmottaa, mille tavaramerkin funktioille luksusbrändin osoittavat tavaramerkit tarvitsevat suojaa. Tästä syystä, jotta voitaisiin hahmottaa suojan tarve, on selvitettävä, miksi luksustuotteita ostetaan, ja mitkä ominaisuudet tekevät niistä kuluttajien keskuudessa haluttavia. Tätä voidaan tutkia tarkastelemalla asiaa kuluttajapsykologisesta näkökulmasta. Massatuotteiden ostopäätöksen taustalla on usein jonkin tarpeen tyydyttäminen tai välttämättömyys, mutta luksustuotteita ostetaan enemmän tunneperäisistä syistä.

³⁴ Kapferer & Bastien 2012, s. 1. Luksuksen käsite on myös kokenut inflaation, kun yhä useampia tuotteita kategorisoidaan luksustuotteiksi (ks. Heine 2012, s. 9). Tämän inflaation takia todellisten high-end -tuotteiden valmistajien voi olla brändinhallinnallisista syistä edullisempaa pidättäytyä itsensä leimaamisesta luksus-tuotteiksi. Luksus-käsitteen ongelma on, että se on ilmainen – kuka tahansa voi leimata tuotteensa luksukseksi. Siinä missä markkinoinnin hyvien tapojen mukaan yritysten on pidättäytyvä mainostamasta tuotteitaan pohjattomilla superlatiiveilla, tuotetta voidaan kutsua luksukseksi juuri sen relatiivisuuden takia.

³⁵ Roy, Jain, Matta 2017 s. 49

³⁶ Ks. Käsitelen brändiä tarkemmin kappaleessa 3.5.

Kysyntä voidaan erotella funktionaaliseen ja ei-funktionaaliseen kysyntään, jotka eroavat toisistaan motivaation osalta. Funktionaalinen kysyntä johtuu hyödykkeelle ominaisista ominaisuuksista. Sen sijaan ei-funktionaalinen kysyntä johtuu muista seikoista kuin hyödykkeelle ominaisista ominaisuuksista, esimerkiksi sen ulkonäöstä tai brändin itseisarvosta.³⁷ Tuote ostetaan funktionaalisista syistä tyydyttämään jokin tarve, esimerkiksi kuluttaja voi ostaa käyttötarpeenmukaisen laukun, jotta tämä saisi kannettua tavaroitaan mukanaan. Puhtaasti funktionaalisten syiden vaikuttaessa ostopäätöksen taustalla, kuluttajat valitsevat tuotteensa sen perusteella, mikä tuote antaa eniten vastinetta rahalle tietyssä hintaluokassa. Mikäli kaksi tuotetta antaa saman vastineen samassa hintaluokassa, on valinta näiden kahden välillä sattumanvarainen. Mikäli kuluttajan ostama tuote täyttää hänen odotuksensa, hän luultavasti ostaa seuraavalla kerralla jälleen saman merkin tuotteen.³⁸ Mikäli kuluttajan ostama tuote ei täytä hänen odotuksiaan, hän luultavasti vaihtaa merkkiä. Ei-funktionaalisista syistä kuluttaja saattaa sen sijaan ostaa luksustuotteiden valmistajan valmistaman laukun, joka on koristeltu luksusbrändille ominaisella kuvioinnilla, ja joka on ensimmäisen esimerkitilanteen laukku huomattavasti kalliimpi. Tällainen ostos ei kuitenkaan välttämättä ole puhtaasti ei-funktionaalinen, sillä ostopäätöksen taustalla ovat voineet vaikuttaa myös funktionaaliset syyt. Sen sijaan, mikäli sama kuluttaja ostaisi samalla kerralla toisen samankaltaisen laukun eri värisenä, ostopäätöksen taustalla vaikuttaisivat puhtaammin ei-funktionaaliset syyt.

Leibenstein jaottelee ei-funktionaalisen kysynnän bandwagon-, snobi-, ja Veblen-vaikutuksiin. Bandwagon-vaikutuksella tarkoitetaan sitä, että kuluttajat kokevat tarvetta sopeutua muihin kuluttajiin, tai sellaiseen ihmisjoukkoon, johon he haluaisivat kuulua. Bandwagon-vaikutuksen myötä tuotteen kysyntä kasvaa sen suosion myötä. Bandwagon-vaikutukseen voi liittyä se, että kuluttaja tahtoo kulkea muodin mukana tai viestittää ja kokea yhteenkuuluvuutta tiettyyn sosiaaliseen joukkoon.³⁹ Snobi-vaikutuksessa on kyse päinvastaisesta, mutta symmetrisestä ilmiöstä bandwagon-vaikutukseen nähden. Snobi-vaikutuksessa kuluttaja ostaa tuotteita erottuakseen massasta, tai asettaakseen itsensä muiden yläpuolelle. Snobi-vaikutuksessa puolestaan tuotteen kysyntä heikkenee siinä suhteessa, missä tuotteen yleinen suosio kasvaa.⁴⁰

³⁷ Leibenstein 1950, s. 188-189

³⁸ Grossman & Shapiro 1988, s. 11

³⁹ Leibenstein 1950, s. 190

⁴⁰ Ibid, s. 199

Veblen-vaikutus on johdettu *Thorstein Veblenin* kerskakulutuksen teoriasta (conspicuous consumption), jonka mukaan sosiaalisesti ylempi luokka ostaa luksustuotteita pääasiassa niiden luoman sosiaalisen statuksen vuoksi, eikä niinkään käytännöllisyyden vuoksi. *Veblenin* mukaan luksustuotteiden kulutus on todiste vauraudesta, jonka myötä saa arvostusta muiden yksilöiden keskuudessa. Päinvastoin riittämättömän määrän ja heikon laadun kuluttaminen on merkki ala-arvoisuudesta ja heikkoudesta.⁴¹ Veblen-vaikutuksessa onkin kyse kerskailusta, ja tuotteen hinta on merkittävässä roolissa tehtäessä ostopäätöstä. Kyse on kuluttajan halusta viestiä ympäristölle, kuinka paljon tämä on maksanut tuotteesta, jonka avulla kuluttaja pyrkii asettamaan itsensä korkeampaan sosiaaliseen luokkaan.⁴² Kulutuksen kautta hän määrittää asemaansa suhteessa muihin ryhmän yksilöihin kuvitteellisen todellisuuden avulla, jonka kautta tämä pyrkii havainnoimaan toisenlaista olemista (*l'expérience d'un autre moi*).⁴³ Toisin kuin bandwagon- ja snob-vaikutusten kohdalla, Veblen-vaikutuksessa merkitystä ei ole niinkään itse tuotteella, vaan sen hinnalla ja sillä, miten muut yksilöt reagoivat.

Näin ollen luksustuotteiden taustalla vaikuttava ei-funktionaalinen kysyntä tarkoittaa, ettei kuluttaja välttämättä hanki tuotetta sen funktionaalisuuden perusteella, vaan ostopäätös syntyy ennemminkin tuotteen ulkoisten ominaisuuksien, kuten ulkonäön tai siihen liitettävien positiivisten mielikuvien perusteella. Kuluttajaa ei välttämättä kiinnosta tuotteen alkuperä, vaan se, mitä tuote edustaa ja tavaramerkeillä ilmi tuotava brändi. Kuluttajalle on merkityksellistä alkuperäisen tuotteen brändin arvo ja sen luomat statusarvoon sekä perinteisiin liittyvät mielikuvat. Tuotevääreännöksille syntyy kysyntää, mikäli kuluttaja ei ole valmis maksamaan luksustuotteesta pyydettyä täyttä hintaa, ja tämä kokee saavuttavansa tavoitteensa käyttämällä halvempaa tuotevääreännöstä.⁴⁴

Luksustuotteiden kysyntä on seurausta niihin yhdistettävistä positiivisista mielikuvista, ja tästä syystä luksustuotteiden tuotannonalasta voidaan puhua myös mielikuvariippuvaisena alana. Luksustuotteiden myynninedistämiseen liittyy mielikuvien luominen ja niiden ylläpito, joka usein edellyttää kalliita markkinointitoimia. Mielikuvat ovat kuitenkin luonteeltaan hauraita, ja ne voivat ottaa tavoitemielikuvan kannalta vääränlaisen suunnan, mikäli ulkopuolelta kantautuu niiden kannalta ristiriitaisia mielikuvia. Mielikuvat ovat myös alttiita

⁴¹ Veblen 1899

⁴² Leibenstein 1950, s. 202

⁴³ Dampérat et al., 2002, s. 26-28. Kyse on eläinmaailmastakin tutusta ilmiöstä, jossa eläimet pyrkivät viestimään ympäristölleen valheellista totuutta todellisesta vahvuudestaan tai vaarallisuudestaan. (ks. Assaf-Zakharov 2018, s. 373)

⁴⁴ Wall & Large 2010, s. 11

väärinkäytöksille niiden olemuksen vuoksi. Näin ollen luksustuotteiden valmistajat, sekä myös muut mielikuvariippuvaiset tuotannonalat kaipaavat suojaa mielikuville. Erityisesti suojaa kaipaavat ne elementit, jotka viestivät mielikuvista, eli esimerkiksi tavaramerkit. Mitä enemmän brändi rakentuu yksinomaan tavaramerkin ympärille, sitä tärkeämpää tavaramerkin suojaaminen on. Tästä johtuen mielikuvariippuvaisten tuotannonalojen kannalta olennaista on se, missä määrin tavaramerkkioikeus toimii myös mielikuvien suojana.

3. Tavaramerkkioikeus

3.1 Lainsäädäntö

EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset tulevat EU:n, kansallisen ja kansainvälisen tavaramerkkistäntelyn velvoittamiksi. Tutkimuksen rajauksesta johtuen keskityn EU:n lainsäädäntöön, mutta käyn myös lyhyesti läpi teollisoikeuksien noudattamiseen tähtäävät kansainväliset yleissopimukset, jotka velvoittavat kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Tällaisen kansainvälisen lainsäädännön esille tuominen on olennaista säädöskokonaisuuksien hahmottamiseksi.

3.1.1 Euroopan unionin lainsäädäntö

EU:n tavaramerkkioikeus muodostuu unionin vuonna 2016 voimaantulleesta tavaramerkkidirektiivistä (2015/2436), EUT:n ratkaisukäytännöstä sekä tavaramerkkiasetuksesta (2017/1001). Tavaramerkkidirektiivin tavoitteena on, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset olisivat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat. EU:n jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön on vastattava tavaramerkkidirektiiviä, ja myös Suomen kansallinen tavaramerkkilaki (544/2019) on harmonisoitu vastaamaan sitä.⁴⁵ Tavaramerkkidirektiivillä ei kuitenkaan pyritä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön täydelliseen harmonisointiin, vaan harmonisointitoimet rajoittuvat ainoastaan yhteismarkkinoiden toteutumisen kannalta keskeisiin määräyksiin.⁴⁶

Tavaramerkkidirektiivi yhdessä EUT:n ratkaisukäytännön kanssa määrittää rajat tavaramerkkisuojan laajuudelle. EU:n oikeudessa oikeustapauksilla on varsin korostunut merkitys, ja myös kansallisten tuomioistuinten on tulkitessaan kansallista lainsäädäntöään otettava huomioon EUT:n ratkaisukäytäntö siltä osin, kun säännökset perustuvat tavaramerkkidirektiiviin.⁴⁷ Tavaramerkkiasetuksella on puolestaan luotu EU:n alueella voimassa oleva tavaramerkkijärjestelmä. Tavaramerkkiasetuksessa säädetään yhteisön tavaramerkistä, ja sen rekisteröimisestä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa, eli EUIPO:ssa.⁴⁸

EU:n lainsäädännön tasolla on säädetty myös tuotevääreännöstoimintaa koskevaa erityislainsäädäntöä, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annettu asetus (EU) N:o

⁴⁵ Salmi et al. 2008, s. 76

⁴⁶ Ibid, s. 98

⁴⁷ Salmi et al. 2008, s. 88. Ks. Pihlajarinne 2010, s. 23

⁴⁸ Salmi et al. 2008, s. 96

608/2013, joka on EU:n tulliviranomaisten teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon perustana. Tuoteväärennösten kannalta on olennainen myös teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu direktiivi (2004/48/EY) eli niin kutsuttu enforcement-direktiivi, jonka tarkoituksena on yhtenäistää tekijänoikeuksia loukkaavien tuotteiden osalta sanktioita ja menettelyjä jäsenvaltioissa siviiliprosessuaalisten toimenpiteiden osalta.⁴⁹ Tuoteväärennöksiin puuttumisen kannalta on olennainen myös tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 4 kohdan 1 momentti, jossa säädetään yksinoikeuteen sisältyvästä oikeudesta kauttakuljetuksen kieltämiseen. Tutkielman rajauksesta johtuen en käsittele oikeuksien täytäntöönpanoa koskevaa lainsäädäntöä enempää.

3.1.2 Lyhyesti kansainvälisestä sääntelystä

Teollisoikeuden alan yksi tärkeimmistä konventioista on vuoden 1883 Pariisin liittosopimus teollisoikeuksien suojelemisesta.⁵⁰ Toinen teollisuus oikeuksien kannalta tärkeä sopimus on vuonna 1995 voimaantullut TRIPS-sopimus (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Agreement), jolla on vahvistettu immateriaalioikeuksien asemaa niiden kauppapoliittisen merkityksen vuoksi.⁵¹ Sopimusten sisältämien tulkinnanvaraisuuksien poistamiseksi WIPO on luonut soveltamisohjeet, joiden tarkoituksena on selventää ja vakiinnuttaa edellä mainittujen sopimusten sopimussääntöjen tulkintaa.⁵²

3.2. Suojan kohde

Tavaramerkki on välttämätön yksilöimiskeino vallitsevassa talousjärjestelmässä, mutta yhä useammin sillä on myös kuluttajia puoleensa vetävää itseisarvoa.⁵³ Tavaramerkit ovat tunnusmerkkejä, joilla yritykset erottavat tavarat tai palvelut muiden yritysten tarjoamista tavaroista tai palveluista.⁵⁴ Tämän perinteisen yksilöintiominaisuuden lisäksi tavaramerkki on myös osa brändiä, ja kuluttajat saattavat olla jopa enemmän kiinnostuneita tavaramerkistä kuin itse tuotteesta. Näin voi olla esimerkiksi luksustuotteiden kohdalla, joiden taustalla saattaa olla ei-funktionaalista kysyntää, jolloin pelkkä tavaramerkki täyttää kuluttajan tarpeen. Tästä huolimatta EU:n tavaramerkkioikeudessa painopiste on enemmän

⁴⁹ Mansala 2004

⁵⁰ Salmi et al. 2008, s. 92 & WIPO 2004, s. 243

⁵¹ Haarmann 2014, s. 25

⁵² WIPO 1999, s. 5

⁵³ Haarmann 2014, s. 300

⁵⁴ Salmi et al. 2008, s. 43

yksilöintiominaisuuden yllä. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa säädetään merkeistä, jotka voivat muodostaa tavaramerkin:

”Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, tai kuviot, kirjaimet, numerot, värit, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto tai äänet, jos:

- a) sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista; ja*
- b) merkki voidaan esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen.”*

Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa säädetään tavaramerkin antamista oikeuksista ja se sisältää myös tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen perustuvan oikeuden kieltää merkin käyttö. Direktiivinkohta oikeuttaa aikaprioriteetin omaavan merkinhaltijan kieltämään käyttämästä oman merkkinsä kanssa identtisiä tai sen kanssa sekoitettavissa olevia merkkejä elinkeinotoiminnassa.⁵⁵ Tätä oikeutta kutsutaan kielto-oikeudeksi, ja sitä voidaan pitää keskeisimpänä tavaramerkin luomana oikeutena. Kielto-oikeuden tarkoituksena ei ole pelkäämään ehkäistä sitä, että kilpailijat käyttäisivät sekoitettavissa olevia merkkejä, vaan sen tarkoituksena on myös estää tuoteväärrennöstoimintaa.⁵⁶ Kielto-oikeus ei kuitenkaan ole ehdoton, eikä se tule välttämättä kyseeseen, vaikka sen edellytykset täytyisivätkin. Tavaramerkkidirektiivissä säädetään nimittäin kielto-oikeuden rajoituksista, jolloin tavaramerkki ei anna haltijalleen oikeutta kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä merkkiä. Rajoitusten säätämisen taustalla on ajatus eri intressien yhteensovittamisesta.⁵⁷

3.3. Tavaramerkkiloukkaus

EU:ssa tavaramerkkeihin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä. Myös EU-tavaramerkin osalta sovelletaan kansallista lainsäädäntöä tavaramerkkiasetuksen X luvun mukaisesti. Enforcement -direktiivi ja TRIPS-sopimus asettavat kuitenkin jäsenvaltioidensa lainsäätäjille raamit säädettäville rangaistuksille. Raamit muodostuvat

⁵⁵ Castrén 2000, s. 315-316

⁵⁶ Salmi et al. 2000, s. 50

⁵⁷ Pihlajarinne 2010, s. 28

velvoitteista, jotka edellyttävät säätämään mm. oikeudenmukaisista, oikeasuhteisista sekä riittävän ankarista rangaistuksista.⁵⁸

Tavaramerkkioikeudellisen määritelmän mukaan, jotta kyseessä olisi tuoteväärennös, siinä on käytettävä luvatta toisen tavaramerkinhaltijan merkkiä. Tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta tuoteväärennös on aina tavaramerkkirikkomus tai tavaramerkkirikos, mutta tavaramerkkirikkomus tai tavaramerkkirikos ei kuitenkaan aina ole tuoteväärennös.⁵⁹ Suomessa tuoteväärennökset ovat tavaramerkkiloukkauksia, jotka jakaantuvat tavaramerkkilaisissa 544/2019 säädettyyn tavaramerkkiloukkaukseen ja rikoslaisissa 39/1889 säädettävään teollisoikeusrikokseen. Teollisoikeusrikos on sisällytetty rikoslakiin, sillä rikoslainsäädännön systematiikan mukaan sellaiset rikokset, joista voi seurata vankeusrangaistus, on keskitetty rikoslakiin.⁶⁰

Tavaramerkin haltijalla on tavaramerkkilakiin perustuva oikeus puuttua luvattomaan käyttöön, mutta oikeuksien käyttäminen edellyttää kuitenkin ensin sitä, että merkinhaltijan on havaittava mahdollinen loukkaus. Ei ole olemassa tavaramerkkien valvontaa harjoittavaa elintä, vaan jokaisen tavaramerkinhaltijan on itse valvottava omia oikeuksiaan. Käytännössä loukkauksien havaitseminen tapahtuu harjoittamalla tutkintaa sekä valvontaa, ja usein tavaramerkkien haltijat ulkoistavat valvonnan tuoteväärennöksiin perehtyneiden asiamiesten tehtäväksi. Loukkauksiin reagoiminen alkaa usein varoitus- tai huomautuskirjeellä.⁶¹

3.4. Tavaramerkin funktiot

Taloudellisiin ilmiöihin suuntautuva erittely, eli jaottelu tavaramerkin funktioihin, auttaa hahmottamaan tavaramerkin yhteiskunnallista tehtävää, ja näin se myös selkiyttää oikeudellisten ongelmien ymmärtämistä. Esimerkiksi sekaannusvaaran arviointi edellyttää ennen varsinaisten oikeudellisten kysymysten tarkastelua arviointia, miten tavaramerkkiä käytetään taloudellisessa kentässä.⁶² Funktioiden avulla voidaan perustella tavaramerkkisuojan antamista tavaramerkin oikeudenhaltijalle. Esimerkiksi vanhemman tavaramerkin oikeudenhaltijalla on oikeus kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä samaa tai samankaltaista

⁵⁸ Säädettävien rangaistusten raameista säädetään enforcement -direktiivin 1 jakson 3 artiklassa ja TRIPS-sopimuksen 5 luvun 61 artiklassa

⁵⁹ Tavaramerkkirikkomus- ja tavaramerkkirikos ovat molemmat asianomistajarikoksia, mikä tarkoittaa sitä, että syyttäjä voi nostaa syytteen omasta aloitteestaan, mikäli erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaatii. (Ks. Lappi-Seppälä et al., 2009, luku 37, kappale ”Teollisoikeusrikos RL:49:2”)

⁶⁰ Haarman & Mansala 2012, s. 156

⁶¹ Salmi et al. 2008, s. 649

⁶² Drockila 1986, s. 33

merkkiä elinkeinotoiminnassaan, sillä muutoin aikaisemman tavaramerkin funktio ei toteudu.⁶³ Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi on tarpeellista selvittää, mille tavaramerkin funktioille luksusbrändin osoittava tavaramerkki kaipaa suojaa. Luksustuotteiden kysyntä on seurausta niihin yhdistettävistä positiivisista mielikuvista, joten luksustuotteiden valmistajat kaipaavat suojaa luksusbrändeihin yhdistettävälle mielikuville. Selvitettävänä on myös, mille tavaramerkin funktioille EU:n tavaramerkkisuoja painottuu, ja onko painopiste tarkoituksenmukainen luksusbrändien näkökulmasta.

Tavaramerkkioikeudelliset funktiot ovat jaoteltavissa eri tavoin, ja näin ollen ei ole olemassa yhtä ja oikeaa jaottelutapaa. Oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä esiintyy suurpiirteisempiä ja yksityiskohtaisempia jaotteluja.⁶⁴ *Cornish* ja *Llewelyn* jaottelevat funktiot karkeasti kolmeen: 1) Alkuperäfunktioon, 2) Laatu- tai garantiafunktioon ja 3) Investointi- tai markkinointifunktioon.⁶⁵ Kaksi ensimmäistä funktiota toteuttavat tavaramerkin klassista tehtävää toimia tuotteiden- ja palveluiden yksilöintivälineenä. Kolmas puolestaan edustaa modernia ”kommunikaatiofunktioita”, joka tuo esille tavaramerkkisuojan tarpeen myös sen itseisarvolle.⁶⁶

Tarkastelen tavaramerkin funktioita jakamalla ne ensin klassiseen ja moderniin tehtävään, jonka jälkeen jaottelen ne yksityiskohtaisemmin alafunktioihin näiden kahden alle. Tutkimuskysymykseni kannalta etenkin modernin tehtävän pilkkominen osiin on tarkoituksenmukaista, sillä mielikuvariippuvaisten luksustuotteiden kysyntä on sidoksissa tavaramerkin kommunikaatiotehtävän toiminnasta. Jaottelen funktiot yhdistämällä *Cornish*:in ja *Llewelyn*:in tekemän jaottelun *Salmi* et al.:n tekemään yksityiskohtaisempaan jaotteluun, jossa klassinen tehtävä pitää sisällään 1) erottautumisfunktion, 2) alkuperäfunktion ja 3) garantiafunktion. Sen sijaan moderni tehtävä sisältää 4) kilpailufunktion, 5) markkinointi- ja viestintäfunktion sekä 6) taloudellisen funktion.⁶⁷ Funktioiden rajat eivät kuitenkaan ole aina selväpiirteisesti erotettavissa toisistaan, sillä ne ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa ja niiden tunnusmerkistöt perustuvat osittain samoille kriteereille.⁶⁸ Tästä johtuen myös esiintyvissä jaotteluissa esiintyy eroavaisuuksia.

⁶³ Pakarinen 2006b, s. 30

⁶⁴ EUT mainitsi tavaramerkin tehtävät ensimmäisen kerran tapauksen *L’Oréal v Bellure* yhteydessä, jossa alkuperän osoittamistehtävän lisäksi ilmi kävi laadun takaamiseen, tiedottamiseen, investointiin ja mainostamiseen liittyvät tehtävät (Ks. C-487/07 *L’Oréal*, kohta 58)

⁶⁵ *Cornish & Llewelyn* 2007

⁶⁶ *Palm* 2002, s. 15

⁶⁷ *Salmi et al.* 2008, s. 50-57

⁶⁸ *Drockila* 1986, s. 33-34

3.4.1. Tavaramerkin klassinen yksilöintitehtävä

Kuten edellä käy ilmi, tavaramerkit ovat tunnusmerkkejä, joiden avulla yritysten valmistamat tuotteet tai tarjoamat palvelut erottautuvat toisten yritysten valmistamista tuotteista tai palveluista.⁶⁹ Kuluttajan nähdessä tiettyä tavaramerkkiä käytettävän tavarain tai palvelun yhteydessä, hän olettaa sen olevan peräisin hänelle ennestään tutulta tai tuntemattomalta valmistajalta.⁷⁰ Edellä mainittua tavaramerkin tarkoitusta erottautua muista tuotteista kutsutaan erottautumisfunktioksi. Lisäksi puhutaan alkuperäfunktiosta, jolla tarkoitetaan tavaramerkin tehtävää osoittaa tavaramerkillä merkittyjen tuotteiden olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä. Erottutumisen- ja alkuperäfunktio kietoutuvat toisiinsa, mikä käy ilmi EUT:n oikeuskäytännöstä. Avainsanoihin perustuvaa mainontaa koskevassa asiassa C-236/08-C-238/08 *Google* tuomioistuin totesi, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja voi tavaramerkin perusteella erottaa tavarain muista tavaroista, joilla on toinen alkuperä.⁷¹ Garantiafunktio puolestaan tarkoittaa sitä, että samalla merkillä varustettu tavara on laadultaan samanlaista.⁷²

Huomionarvoista on se, että tavaramerkkilainsäädäntö ei takaa kaikkien funktioiden toteutumista, ja esimerkiksi merkin alkuperä- ja garantiafunktion toteutuminen on viimekädessä tavaramerkinhaltijan vastuulla. Tavaramerkinhaltija voi myydä tavaramerkinsä, myöntää sen käyttämiseen lisenssin, heikentää tai parantaa sillä erotettavien tuotteiden laatua tai jopa toimia epärationaalisesti brändinhallinnallisesta näkökulmasta.⁷³ Lisensoinnin osalta voidaan todeta, että näin alkuperäfunktio kuitenkin ilmentää alkuperää, mutta anonyymia selailaista.⁷⁴ Alkuperäfunktion merkitystä on myös jossain määrin vähentänyt merkkidifferointi⁷⁵ sekä tavaramerkkioikeuden konsumoituminen. Tästä huolimatta EU:n tavaramerkkioikeudessa korostetaan alkuperäfunktion merkitystä.⁷⁶ EUT on esimerkiksi ratkaisukäytännössä

⁶⁹ Salmi et al. 2008, s. 43

⁷⁰ Ibid, s. 50

⁷¹ C-236/08-C-238/08 *Google*, kohta 82. Ks. Haarmann 2014, s. 301

⁷² Haarmann 2014, s. 301

⁷³ Tiili 1971, s. 21

⁷⁴ Julkisasiamies *Damaso Ruiz-Jarabo Colomer* on todennut tapauksen C-206/01 *Arsenal* ratkaisuehdotuksessa, että alkuperäfunktio väistyy taustalle tai jopa menettää kokonaan merkityksensä sellaisissa tapauksissa, joissa tavaramerkin haltija antaa kolmansille lisenssin tavaramerkkiin liittyvien tavaroiden valmistamista varten.

⁷⁵ Merkkidifferoinnilla tarkoitetaan sitä, että saman valmistajan samoja tuotteita myydään eri tavaramerkillä.

⁷⁶ Pihlajarinne 2010, s. 59.

todennut, että tavaramerkin päätehtävänä on taata kuluttajalle se, että kyseisellä kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat alkuperältään samoja.⁷⁷

3.4.2. Tavaramerkin moderni kommunikaatiotehtävä

Tavaramerkin haltijan kannalta tärkein funktio on monesti kilpailufunktio, jossa yhdistyvät edellä ilmi tulleet funktiot. Kilpailufunktiolla tarkoitetaan sitä, että kuluttaja voi tavaramerkin perusteella erottaa tuotteen kilpailijoiden tuotteista sekä olettaa sen olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä ja edustavan tietyn tasoista laatua.⁷⁸ Tavaramerkit toimivat funktioiden muodostamina tietopaketteina, joiden avulla kuluttajien ”etsimiskustannukset” vähenevät, kun kuluttajat löytävät helposti tuotteet, joihin he ovat olleet aiemmin tyytyväisiä, ja päinvastoin kuluttajat voivat helposti välttää tuotteita, joihin ovat pettyneet. Myös ensiostaja hyötyy tästä, kun hän voi erottaa hyvän tavaramerkin muista kuulemiensa kokemusten tai mainonnan perusteella.⁷⁹ Mikäli tavaroiden tai palveluiden välillä on sekaannusvaara, kuluttaja voi sekoittaa tavaramerkit toisiinsa, joka voi johtaa tuotteen ”etsimiskustannusten” kasvamiseen.

Valmistajien tavoitteena on myös, ettei kuluttaja valitsisi kilpailevan valmistajan tuotetta. Kilpailussa käytetyt keinot eli markkinointiparametrit jaetaan perinteisesti neljään pääryhmään: tuote, hinta, kommunikaatio ja jakelu. Kommunikaation alle lukeutuvat mm. myynti sekä mainonta, ja tavaramerkki onkin olennainen tekijä muodostettaessa tuotekuvaa.⁸⁰ Yritykset pyrkivät viestimään tavaramerkeillä tietynlaista esimerkiksi brändiin liittyvää tavoitemielikuvaa, jolla ne pyrkivät saamaan kuluttajien huomion. Kyse voi olla siitä, että luksusbrändi asettaa tavaramerkkinsä kohderyhmän nähtäville ympäristössä, joka tukee eksklusiivista tavoitemielikuvaa. Luksusbrändi voi esimerkiksi sponsoroida näyttävästi urheilutahtumaa tai käyttää näyttelijöitä brändilähettiläinä. Näin ollen kilpailufunktion ohella voidaan puhua myös markkinointifunktiosta.⁸¹ Lisäksi näiden yhteydessä puhutaan jäljempänä käsiteltävästä taloudellisesta funktiosta. Nämä funktiot ovat erotettavissa toisistaan, mutta niille yhteinen piirre on se, että keskiössä on yksinomaan tavaramerkin itseisarvo ja kyky

⁷⁷ C-10/89 CNL SUCAL, kohta 14. Myös ratkaisussa C-206/01 Arsenal EUT totesi alkuperän osoittamisen tavaramerkin keskeiseksi tehtäväksi, jonka tavaramerkkisuojan on erityisesti turvattava. (kohdat 48 ja 50).

⁷⁸ Salmi et al. 2008, s. 54

⁷⁹ McKenna 2012, s.74

⁸⁰ Drockila 1986, s. 34

⁸¹ Ks. Rissanen 1978, s. 131

toimia autonomisena mainonnan välineenä.⁸² Markkinointifunktio tulee ilmi mm. asiassa C-236/06-C-238/08 *Google*, jossa tuomioistuin katsoi, että alkuperän osoittamisen lisäksi tavaramerkin haltijan tarkoituksena voi olla tavaramerkin käyttäminen mainontaan kuluttajan informoimiseksi ja vakuuttamiseksi.⁸³

Samalla kun tavaramerkit auttavat kuluttajaa löytämään oikeat tuotteet kaupasta, tavaramerkit myös viestittävät ympäristölle, millaisista tuotteista kuluttaja pitää.⁸⁴ Näin kuluttaja voi myös viestiä ympäristölleen tavaramerkkien välityksellä. Tässä mielessä tavaramerkeillä on myös viestintäfunktio.⁸⁵ Tavaramerkeistä onkin tullut enenevässä määrin viestimisvälineitä, joilla kuluttajat pyrkivät viestittämään tiettyyn ryhmään kuulumista tai sosiaalista statustaan. Tarve käyttää tavaramerkkiä viestimisvälineenä voi olla niin vahva, että kuluttajien ostokäyttäytymisen taustalla ei ole tarve tuotteelle, vaan sen sijaan tavaramerkille.⁸⁶ Koska tavaramerkeillä on yhä suurempi merkitys kommunikaatiovälineinä, niistä on tullut yhä suurempia ja näyttävämpiä elementtejä osana tuotteita.⁸⁷ Kyse voi olla edellä kuvatusta *Veblenin* kerskakulutuksesta, jolloin kuluttajalle voi riittää pelkästään tuotteen tavaramerkin viestimisominaisuus. Tavaramerkkien toimiminen kommunikaatiovälineinä on omiaan lisäämään erityisesti luksustuotteista ja myös muista merkkituotteista valmistettujen tuotevääreännösten ei-funktionaalista sosiaalisista syistä johtuva kysyntää. Luksustuotteiden korkea brändiarvo luo arvon myös tuotevääreännöksille.⁸⁸

Tavaramerkin markkinointi- ja viestintäfunktio – joista käytän myös myöhemmin yhteisnimitystä kommunikaatiofunktio – saattaa alkaa toimimaan tavaramerkinhaltijan tavoitteiden vastaisesti, mikäli tavaramerkin osoittaman brändin tavoitemielikuvat eivät enää vastaa todellisuutta. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että markkinoille tulvii runsaasti tuotevääreännöksiä, eivätkä kuluttajat tahdo tulla yhdistetyksi tuotevääreännöksiin tai tuotevääreännöksiä käyttävään kohderyhmään. Luksustuotteiden eksklusiiviseksi rakennettu tavoitemielikuva saattaa alkaa rapistumaan, mikäli tuotevääreännökset yleistyvät katukuvassa esiintyen tavoitemielikuvien vastaisessa ympäristössä. Tämän myötä luksustuotteiden alkuperäiset kuluttajat eivät enää välttämättä koe saavuttavansa tuotteita käyttämällä tavoiteltavaa lopputulosta,

⁸² Pihlajarinne 2010, s. 50

⁸³ C-236/08-C/238/08 *Google*, kohta 91. Markkinointifunktio on tullut esille myös EUT:n ratkaisukäytännössä, esimerkiksi *ratkaisun* C-63/97 *BMW* (kohta 52) sekä *ratkaisun* C-337/95 *Dior* (kohta 44) yhteydessä.

⁸⁴ Raustiala & Springman 2012, s. 195

⁸⁵ Tavallaan markkinointi- ja viestintäfunktion seurauksena tavaramerkit viestivät molempiin suuntiin. Yritykset viestivät tavaramerkein kuluttajille ja kuluttajat toisilleen.

⁸⁶ Cornish & Llewelyn 2007, s. 624

⁸⁷ Assaf Zakharov 2018, s. 373

⁸⁸ Higgins & Rubin 1986, s. 211

joka vaikuttaa siihen, että myös niiden haluttavuus laskee. Kyse on myöhemmin käsiteltävästä tavaramerkin pilaantumisesta.

Kuluttajien pyrkiessä viestimään tavaramerkein, valmistajat pyrkivät luomaan tuotteistaan kiinnostavampia viestimisvälineitä, ja tavaramerkkiä voidaan käyttää myös laajemmin, esimerkiksi markkinointimielessä ns. merkkitavaran luomiseksi.⁸⁹ Näin ollen valmistaja voi kaupitella sellaisia tavaramerkillä varustettuja tuotteita, joiden markkinointitapa ja muu kilpailukeinojen käyttö tukevat tavaramerkin heijastelemia mielikuvia eli sen brändiä.⁹⁰ Luksustuotteiden kohdalla kyse on siitä, että valmistaja pyrkii kilpailullisin keinoin luomaan eksklusiivisen luksustuotteen, jollaisen kuluttajat ostavat viestiäkseen sosiaalisesta statuksesta. Samalla kun tavaramerkin kommunikaatiofunktio luo kysynnän luksustuotteille, se myös luo luksustuotteiden valmistajille intressin suojella sitä tuoteväärennösten aiheuttamalta vesittymiseltä.

Mikäli tavaramerkin ympärille muodostuu edellä kuvatun tyyppistä tai muunlaista tavoiteltavuutta edustava brändi siten, että kuluttajat tekevät ostopäätöksensä yksinomaan tavaramerkin perusteella, tavaramerkin arvo voi kasvaa yritykselle huomattavan suureksi. Yleensä tavaramerkin tunnettavuus on linjassa tavaramerkin itseisarvon kanssa, ja näin ollen mitä tunnetumpi tavaramerkki, sitä suurempi itseisarvo sillä on. Esimerkkejä arvokkaista tavaramerkeistä ovat esimerkiksi Apple, Louis Vuitton ja Rolex. Näin ollen tavaramerkit ovat yritykselle aineetonta pääomaa, jota ne voivat hyödyntää esimerkiksi lisensoimalla tai käymällä niillä kauppaa. Tässä tulee esille myös tavaramerkin taloudellinen funktio, josta puhutaan myös tavaramerkin investointifunktiona.⁹¹ Tavaramerkinhaltija kaipaa suojaa sille kokonaisuudelle, joka tekee tavaramerkistä tavoiteltavan kuluttajien silmissä. Lisäksi tavoiteltavaksi muodostuneen brändin taustalla on usein merkittäviä markkinointiponnistuksia, joten yritykset kaipaavat suojaa markkinointiin upotetuille investoinneille.⁹² Lockelaisesta periaatteesta on myös johdettavissa se, että markkinoinnista koituvan hyödyn tulisi koitua siihen investoivien hyödyksi.⁹³

⁸⁹ Mika Kaskimies (ks. Kaskimies 1955, s.189) on määritellyt merkkitavaran tietyllä merkillä varustetuksi pitkään samanlaisena (laadullisesti, määrällisesti ja ulkonaisesti) myytäväksi ja mainostettavaksi tuotteeksi, jota tavallisesti myydään samanlaisin ehdoin.

⁹⁰ Rissanen 1978, s. 131

⁹¹ Salmi et al. 2008, s. 57

⁹² Senftleben 2013, s. 141. Tässä mielessä taloudellisesta funktiosta voidaan puhua myös investointifunktiona (Ks. Pihlajarinne 2010, s. 51)

⁹³ Ks. Wall & Large 2010, s. 5

Tavaramerkin taloudellinen funktio tuli esille avainsanoihin perustuvaa mainontaa koskevassa tapauksessa C-323/09 *Interflora*, jossa tuomioistuin totesi, että tavaramerkin alkuperän osoittamis- ja mainontatehtävän lisäksi tavaramerkin haltija voi käyttää tavaramerkkiään sellaisen maineen hankkimiseen tai säilyttämiseen, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi.⁹⁴ Kuluttajien keskuudessa syntyvä merkkiuskollisuus on taas sidoksissa tavarán laatuun, markkinointifunktioon sekä myös itse tavaramerkin vetovoimaisuuteen.⁹⁵ Taloudellinen funktio on osittain päällekkäinen edellä käsitellyn markkinointifunktion kanssa, mutta funktiot ovat silti erotettavissa toisistaan, sillä tavaramerkkiä ei käytetä maineen hankkimiseen tai säilyttämiseen ainoastaan mainonnan keinoin, vaan myös useilla muilla erilaisilla kaupallisilla keinoilla.⁹⁶

Vaikka tavaramerkin funktiot ovat riippuvuussuhteessa keskenään, ne voivat silti toteutua myös toisistaan erillään. Tavaramerkki saattaa olla erottamiskykyinen, ja se voi samalla kertoa osoittaa, mistä tavara on peräisin sekä tavarán laadun, mutta mikään ei kuitenkaan estä edellä mainituista seikoista tietämätöntä kuluttajaa tekemästä ostopäätöstä yksinomaan sillä perusteella, että hän yhdistää tavaramerkin luksusbrändiin.⁹⁷ Alkuperäfunktion merkitys voi olla joskus toissijainen kommunikaatiofunktioon ja taloudelliseen funktioon nähden luksusbrändin osoittavan tavaramerkin kohdalla. Tästä huolimatta luksusbrändin positiivisen goodwillin taustalla on kuitenkin usein se, että kohderyhmälle on jossain vaiheessa muodostunut käsitys tavaramerkistä tietyn alkuperán osoittajana – eli alkuperäfunktio on toteutunut.⁹⁸

3.4.3. Tavaramerkin funktioiden välinen hierarkia

Kuten EUT:n oikeuskäytännöstä käy ilmi, tavaramerkin funktiot eivät ole yhdenvertaisessa asemassa keskenään. Funktioiden välinen hierarkia on johdettavissa myös tapauksen C-487/07 *L'Oréal* sanamuodosta, jossa tuomioistuin mainitsee tavaramerkin keskeiseksi tehtäväksi tavarán tai alkuperán takaamisen kuluttajille, mutta toteaa myös tavaramerkillä olevan laadun takaamiseen, tiedottamiseen, investointiin sekä mainontaan liittyvät tehtävät.⁹⁹

⁹⁴ C-323/09 *Interflora*, kohta 60

⁹⁵ Palm 2002, s. 19

⁹⁶ C-323/09 *Interflora*, kohta 61

⁹⁷ Julkisasiamies Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C-206/01 *Arsenal*, kohta 47

⁹⁸ Pihlajarinne 2010, s. 51

⁹⁹ C-487/07 *L'Oréal*, kohta 58

Oikeuskäytännöstä käy ilmi, kuinka tavaramerkin yksilöintiominaisuus ajaa itseisarvon suojan edelle.

Luksusbrändien intressinä on saada tavaramerkkisuoja nimenomaan tavaramerkin itseisarvolle, eli siihen liitettävälle mielikuville, jotka tekevät siitä haluttavan kohderyhmän keskuudessa. Taatakseen tehokkaan suojan tuotevääreännöksiltä luksusbändeille, EU:n tavaramerkkilainsäädännön tulisi tarjota myös riittävä suoja tavaramerkkien mahdolliselle itseisarvolle. Tuotevääreännösten valmistajien pyrkimyksenä on hyödyntää tavaramerkin kommunikaatiofunktioita, joiden avulla ne pyrkivät luomaan mielikuvan alkuperäisestä tuotteesta ja siihen liittyvistä mielikuvista.¹⁰⁰ Samalla tavaramerkin kommunikaatiofunktio luo kysynnän myös tuotevääreännöksille, kun niihin yhdistetään samoja mielikuvia kuin alkuperäisiin tuotteisiin. Tänä päivänä tavaramerkkien itseisarvo voi ylittää sen arvon, joka tavaramerkeillä on haltijalleen tavaroiden tai palveluiden osoittajana, ja näin onkin usein varsinkin luksustuotteiden kohdalla. Tässä mielessä olisi syytä kiinnittää enenevässä määrin huomiota siihen, että myös tavaramerkin moderni kommunikaatiotehtävä saisi tarpeellista suojaa.¹⁰¹ Näin ollen EU:n tavaramerkkioikeudessa tulisi tehdä painopisteen siirto yksilöintikeskeisestä suojasta kohti itseisarvon suojaa.

3.5. Brändi ja luksustuotteet

Tavaramerkkien tehtävänä on viestiä kuluttajille brändistä ja ylläpitää sen arvoa. Luksustuotteisiin yhdistetään usein eksklusiiviseksi mielletty brändi, joten tästä syystä tutkielman kannalta myös brändin käsite on olennainen. Brändi liittyy myös tavaramerkin moderniin kommunikaatiotehtävään sillä, jotta tavaramerkillä voisi olla itseisarvoa, sen ympärille on usein muodostunut jonkinlainen brändi. Brändi ei kuitenkaan ole juridinen termi, eikä sitä tulisi rinnastaa tavaramerkkiin.¹⁰² Monesti kuitenkin jotkut yritykset rakentavat brändinsä yksinomaan tavaramerkin ympärille. Tavaramerkki voikin tuoda tuotteelle merkittävästi lisäarvoa, minkä seurauksena myös liiketoiminnan kannattavuus moninkertaistuu. On myös tavanomaista, että yritys ainoastaan hallinnoi tavaramerkkejään, ja teettää kaikki tuotteensa alihankkijoilla. Tällainen yksinomaan tavaramerkkeihin kytkeytyvä lisäarvo houkuttelee myös väärinkäytöksiin.¹⁰³

¹⁰⁰ Ks. WIPO 2004, s. 90

¹⁰¹ Castrén 2000, s. 315

¹⁰² Haarmann 2014 s. 305

¹⁰³ Pakarinen 2006b, s. 1

Brändi on tavaramerkkiä laajempi kokonaisuus, jonka osana tavaramerkki usein on, ja se voidaankin määritellä kaikkien niiden mielikuvien ja tietojen summaksi, joita ihmisellä on jostain asiasta.¹⁰⁴ Brändi ei välttämättä itsessään nauti suojaa, mutta tavaramerkkiä voidaan käyttää brändin suojaamiseen. Brändiin voi liittyä myös muita suojamuotoja, kuten patentilla suojattuja uusia teknisiä ratkaisuja, mutta tutkielman rajauksesta johtuen käsittelen ainoastaan tavaramerkkiä osana brändiä.

Brändi ulottuu myös mielikuviin, joita mainonnan avulla pyritään luomaan sen ympärille valmistajan tavoitteita tukevin valinnoin. Brändin omistaja pyrkii erinäisin vaikuttamiskeinoin luomaan haluamansa mielikuvan tuotteistaan kuluttajille, ja tätä kutsutaan brändin rakentamiseksi.¹⁰⁵ Luksusbrändit voidaan nähdä yhtenä brändin rakentamisen muotona, jolla pyritään luomaan tietynlainen eksklusiivinen miellelyhtymä tuotteiden ympärille ja pyritään antamaan mielikuva tietynlaisesta elämäntyylistä. Onnistuneesti luotu brändi, joka nauttii kuluttajien luottamuksesta ja lojaalisuudesta on omiaan tuomaan lisäarvoa yritykselle. Hyvin rakennettu brändi säilyy, vaikka tavaramerkki irrotettaisiin siitä. On kuitenkin todettava, että jotkut brändit muodostuvat pelkästä tavaramerkistä.¹⁰⁶

Onnistuneesti luodun brändin tuomaa lisäarvoa kutsutaan brändiarvoksi ja sen rinnalla myös goodwill-arvoksi. Luottamuksesta ja kuluttajien lojaalisuudesta nauttivan brändin brändiarvo on korkeampi kuin sellaisen brändin, josta kuluttajat ajattelevat päinvastaisesti.¹⁰⁷ Näin ollen, mikäli yritys onnistuu kasvattamaan itselleen positiivisen kilpailijoitaan paremman brändiarvon, se menestyy oletettavasti kilpailussa kilpailijoitaan paremmin, sillä se saa tuotteensa paremmin kaupaksi.¹⁰⁸ Positiiviset mielikuvat ja kuluttajien lojaalisuus kasvattavat brändiarvoa, ja negatiiviset miellelyhtymät heikentävät sitä. Esimerkiksi kuvitteellisen tunnetun konditoriaketjun herkulliset leivokset kasvattavat brändiarvoa, mutta ketjun myyjien työkeä asiakaspalvelu heikentää sitä.

Korkea brändiarvo on omiaan lisäämään tuotteen vetovoimaa, ja näin brändit erottavat tuotteet kilpailijoiden tuotteista. Tällä tavoin brändi tulee toteuttaneeksi erottamisfunktioita siinä, missä tavaramerkki kertoo tuotteen alkuperästä. Näin ollen brändin tehtävä painottuu enemmän erottamisfunktioon ja tavaramerkin tehtävä alkuperäsfunktioon.¹⁰⁹ Brändin

¹⁰⁴ Ahto et al., 2016, s. 37

¹⁰⁵ Rhine, 2018, s. 144

¹⁰⁶ McCartney, 2005, s. 18-24

¹⁰⁷ Boone & Kurtz, 2013, s. 185

¹⁰⁸ Rissanen 1978, s. 136

¹⁰⁹ Pihlajarinne 2010, s. 51

vetovoimaisuus on myös sidoksissa tavaramerkin taloudelliseen funktioon ja sen myötä myös kommunikaatiofunktioon, mikäli vetovoimaisuutta hyödynnetään markkinoinnissa ja kuluttajien keskinäisessä viestinnässä.

Brändiarvo on eri asia kuin tuotteen hinta, mutta se ulottaa vaikutuksensa myös hinnoitteluun. Näin hyvin hoidettu brändi mahdollistaa myynnin kalliimmalla sekä paremman markkina-aseman kilpailijoihin nähden¹¹⁰. Perinteinen mikrotaloustiede painottaa edullisen hinnan ja myynnin kannattavuuden välistä korrelaatiota, mutta nykyään painotetaan tavaramerkkiin liittyvän liikearvon luomista tavaramerkin ympärille, mikä voidaan toteuttaa esimerkiksi rakentamalla tuotepersoonallisuuksia, eli erilaisia brändejä katteellisemman hinnoittelun ja kuluttajien tavaramerkkiuskollisuuden saavuttamiseksi. Modernissa markkinointiympäristössä kilpailu näkyikin yhä korostetummin investoinneilla markkinointiin ja tavaramerkkeihin.¹¹¹ Luksustuotteet on monesti valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja hienostuneita tuotantomenetelmiä, mutta silti hinnassa on tietynsuuruinen tavaramerkkipreemio, joka muodostuu kuluttajalle brändinhoidollisin toimenpitein luoduista mielikuvista. Arvioitaessa brändin merkitystä luksustuotteille, voidaan kuvitella *John Rawlsin* tietämättömyyden verhon¹¹² kaltainen tilanne, jossa luksustuote asetetaan sellaiseen väkijoukkoon, jossa kukaan ei ole tietoinen tuotteen ympärille rakennetusta brändistä. Onko luksustuote itsessään mielenkiintoinen ja ylivertainen muihin tuotteisiin nähden, jos ympäriltä otetaan pois brändi ja sen luomat mielikuvat? Mitä enemmän luksustuotteiden valmistajan luoma luksusbrändi rakentuu sen valmistamien luksustuotteiden sijasta ainoastaan tavaramerkin ympärille, sitä useammin vastaus on neutraali tai kielteinen.

Luksustuotteet voivatkin olla luonteeltaan uskottavuustuotteita (Gredence goods), joilla tarkoitetaan tuotteita, joiden ostotilanteessa kuluttajan on tukeuduttava yksinomaan myyjäosapuolen tarjoamaan informaatioon tuotteen ominaisuuksista. Kuluttajan on uskottava myyjäosapuolen tai asiantuntijan kertomukseen tuotteen tai palvelun tarpeellisuudesta, eikä kuluttaja välttämättä ostotilanteen jälkeen ole selvillä siitä, oliko tuote tai palvelu tarpeellinen tai ominaisuuksiltaan riittävä.¹¹³ Kuluttaja luottaa lääkärin tai lakimiehen asiantuntemukseen näiden suorittamien toimien tarkoituksenmukaisuudesta, mutta kuluttaja ei tiedä astuessaan ulos palveluntarjoajan luota, johtaako toimet lopulta haluttuun lopputulokseen. Luksustuotteiden kohdalla kuluttaja ei tiedä, tuleeko hänen sosiaalisista syistä hankkimansa luksustuote

¹¹⁰ Ahto et al., 2016, s.49

¹¹¹ Palm 2002, s. 309

¹¹² Rawls puhuu tietämättömyyden verhosta teoksessaan *Theory of Justice*, 1971

¹¹³ Hilton et al. 2004, s. 347

aiheuttamaan haluamansa reaktion sosiaalisessa ympäristössä. Kuluttaja uskoo brändiin ja siihen liitettäviin mielikuviin, joihin tämä kuvittelee saavuttavansa yhteyden tuotetta käyttämällä. Uskottavuustuotteen perimmäinen luonne luo tuoteväärentäjille mahdollisuuden hyväksikäyttää kuluttajien luottamusta.¹¹⁴

Tuoteväärentäjät eivät kopioi ainoastaan tuotetta, vaan he pyrkivät saamaan tuotteensa viestimään samaa mielikuvaa esikuvansa kanssa.¹¹⁵ Tavaramerkkioikeudellisesti kyse on siitä, että tuoteväärentäjä pyrkii kopioimaan tavaramerkin funktioineen. Tavaramerkkipreemio hyvin rakennettujen brändien tuotteiden hinnoittelussa houkuttelee tuoteväärentäjiä, sillä se muodostuu mielikuvista eikä materiasta. Tuoteväärentäjien on rikoshyödyn kannalta kannattavampaa väärentää sellaisia tuotteita, jossa tavaramerkkiin liitettävä brändiarvo on merkittävä osa tuotteen jälleenmyyntihintaa.¹¹⁶ Brändin osoittavan tavaramerkin kopioiminen on helpompaa ja halvempaa kuin laadukkaan tuotteen. Mitä korkeampi tavaramerkkipreemio on suhteessa tuotteen valmistuskustannuksiin, sitä houkuttelevampia tuotteet ovat tuoteväärentäjille, ja sitä parempia tuoteväärennöksiä on markkinoilla.

¹¹⁴ Ibid, s. 347

¹¹⁵ WIPO 2004, s. 90

¹¹⁶ Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 2015, s. 7

4. Tavaramerkkioikeuden perus- ja erityismuotoinen suoja

Luksustuotteista valmistettujen tuotevääreännösten taustalla vaikuttaa ei-funktionaalista tavaramerkin kommunikaatiofunktion luomaa kysyntää. Viestintä- ja markkinointifunktioon liittyy mielikuvin tapahtuva kommunikointi, joka luksustuotteiden valmistajien kannalta ideaalitulanteessa vastaa sen määrittämiä tavoitemielikuvia. Onnistunut brändinrakentaminen voi johtaa eksklusiivisen mielikuvan syntyyn, johon kuluttajat tahtovat tulla yhdistetyksi, mutta samalla ne tulevat luoneeksi kysynnän myös tuotevääreännöksille. Tuotevääreännökset pyrkivät ”kaappaamaan” alkuperäisten tuotteiden kommunikointiominaisuudet, joiden avulla ne pyrkivät edistämään omaa myyntiään. Mitä enemmän tuotevääreännökset viestivät luksusbrändin tavoitemielikuvien kanssa risteävää signaalia, sitä enemmän luksusbrändille aiheutuu brändihaittaa. Näin ollen luksusbrändit kaipaavat tavaramerkkisuoja mielikuvien suojana, eli suojaa kommunikaatiofunktiolle.

Tavaramerkkioikeudellinen suoja jakaantuu sekoitettavuuden perusteella saavutettavaan suojaan, sekä laajennettuun tavaramerkkisuojaan, jolla voidaan suojata laajalti tunnettujen tavaramerkkien erottamiskykyä ja mainetta. Sekoitettavuuteen perustuvasta suojasta säädetään tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa, ja sitä voidaan kuvailla tavaramerkin perusmuotoiseksi suojaksi. Laajennetusta tavaramerkkisuojusta säädetään tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, ja sitä kutsutaan tavaramerkin erityismuotoiseksi suojaksi.¹¹⁷

Tutkimuskysymykseen vastaaminen edellyttää EU:n tavaramerkkioikeuden tarjoaman tavaramerkkisuojan tarkastelua, ja sen tarkoituksenmukaisuuden arviointia luksustuotteiden näkökulmasta. Tarkastelen tässä kappaleessa tavaramerkin perusmuotoista- ja erityismuotoista suojaa, ja sitä, miten ne suojaavat luksustuotteiden kannalta olennaisten tavaramerkkifunktioiden toimintaa. Tuon esille myös elementtejä yhdysvaltalaisesta tavaramerkkioikeudesta, jossa tavaramerkkisuojan painopiste on Euroopan unionin oikeutta vahvemmin tavaramerkin itseisarvon suojaamisessa. Kuten sanottua, en kuitenkaan pyri tekemään oikeusvertailua, vaan pyrin selventämään yhdysvaltalaisesta oikeudesta johdettujen käsitteiden sisältöä.

¹¹⁷ Pakarinen 2006, s. 48

4.1. Perusmuotoinen tavaramerkkisuoja

4.1.1. Tavaramerkkien sekoitettavuus – identtisyys ja samankaltaisuus

Tavaramerkkiloukkauksen täyttymisen edellytyksenä on, että toinen käyttää identtistä tai toisen tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä elinkeinotoiminnassaan. Tavaramerkkien sekoitettavuus on omiaan haittaamaan tavaramerkin erottautumisfunktion toimintaa, ja mikäli tämä funktio ei toteudu täysimääräisenä, markkinat eivät voi toimia tehokkaasti, sillä kuluttajat tuhlaavat resurssejaan etsiessään tietynlaisia tuotteita, eivätkä tuotteiden valmistajat saa täyttä hyötyä investoinneilleen. Näin ollen sekaannusvaaran ilmeneminen haittaa kilpailua ja estää tavaramerkkilainsäädännössä tavaramerkinhaltijalle taatun yksinoikeuden toteutumisen.¹¹⁸ Tavaramerkkilainsäädäntö jaottelee sekoitettavuuden identtisiin tavaramerkkeihin ja tavaramerkkeihin, joiden välillä on sekaannusvaara.

4.1.2. Sekoitettavuus ja identtiset merkit

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään identtisistä tavaramerkeistä:

”Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan.”

Tavaramerkit ovat identtisiä, jos merkki esitetään täysin samanlaisena kuin tavaramerkki eli tekemättä mitään muita kuin täysin vähäpätöisiä tai merkityksettömiä lisäyksiä, poistoja tai muutoksia.¹¹⁹ Lisäksi edellytetään, että ne on rekisteröity täysin samoille tavaroille tai palveluille. Identtisyyden vaatimusta on tulkittava suppeasti, sillä jo käsitteen määritelmästä on pääteltävissä, että vertailtavat merkit ovat kaikilta osin samoja.¹²⁰

Tässä yhteydessä puhutaan identtisyyssuojasta, joka on luonteeltaan absoluuttinen. Tällä tarkoitetaan sitä, että identtisyyden toteamiseksi ei edellytetä jäljempänä käsiteltävää

¹¹⁸ Drockila 1986, s. 37

¹¹⁹ Julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa C-291/00 *LTJ Diffusion SA*, kohta 53

¹²⁰ C-291/00 *LTJ Diffusion SA*, kohta 50

sekaannusvaaran arviointia.¹²¹ Arviointia ei edellytetä, koska identtisten merkkien käyttäminen samojen tavaroiden tai palveluiden tunnuksena luo automaattisesti oletuksen tavaramerkin loukkauksesta.¹²² Sekaannusvaaran arviointi identtisten merkkien osalta voi sen sijaan tulla kyseeseen niiden kattamien tavaroiden ja palveluiden osalta.¹²³ Sekaannusvaaran arvioinnin tarpeen poistaminen identtisten tavaramerkkien osalta nopeuttaa oikeuksien täytäntöönpanoa selkeissä tavaramerkin rikkomistapauksissa, esimerkiksi tuoteväärännöstapauksissa.¹²⁴

4.1.3. Sekoitettavuus ja samankaltaiset merkit

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään tavaramerkeistä, jotka ovat sekoitettavissa keskenään:

”Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, mukaan lukien vaara tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä sen vuoksi, että tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki tai että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia.”

Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.¹²⁵ Näin ollen tavaramerkit ovat sekoitettavissa keskenään, kun ne ovat siinä määrin lähellä toisiaan, että niiden kanssa tekemisissä olevat voivat sekoittaa ne keskenään – tällöin puhutaan tavaramerkkikollisiosta.¹²⁶

Tilannetta, jossa kuluttaja erehtyy luulemaan, että tavarat tai palvelut ovat peräisin samalta elinkeinonharjoittajalta, kutsutaan välittömäksi sekaannusvaaraksi. Välillisestä sekaannusvaarasta on sen sijaan kyse tilanteessa, jossa kuluttajat olettavat merkinhaltijan ja tavaramerkinhaltijan olevan yhteydessä toisiinsa ja näin tulee sekoittaneeksi merkit toisiinsa. Välittömän ja välillisen sekaannusvaaran lisäksi tunnistetaan sekaannusvaaratyyppi, jota kutsutaan

¹²¹ Pakarinen 2006, s. 49

¹²² Weckström 2010, s. 3

¹²³ Salmi et al. 2008, s. 275

¹²⁴ Griffiths 2007, s. 317-318

¹²⁵ C-39/97 *Canon*, kohta 29. Myös vanhan kansallisen tavaramerkkilakimme esitöiden mukaan tavaramerkkien sekoitettavuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kuluttajat saattavat merkkien perusteella erehtyä luulemaan, että merkeillä varustetut tavarat ovat peräisin samalta elinkeinonharjoittajalta (Ks. KM 1960:2, s. 21)

¹²⁶ Salmi et al. 2008, s. 275

vaaraksi miellelyhtymästä sen varsinaisessa merkityksessä. Viimeisessä sekaannusvaaratyyppissä on kyse siitä, että kuluttaja yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa sen takia, että tarkastellessaan merkkiä hänen mieleensä tulee muistikuva tavaramerkistä, mutta hän ei kuitenkaan sekoita merkkiä ja tavaramerkkiä keskenään.¹²⁷

4.1.4. Sekaannusvaaran arviointi

Tavaramerkkikollision arvioinnista puhutaan sekaannusvaaran arviointina. Se, onko sekaannusvaaraa olemassa, on oikeudellinen kysymys, jonka ratkaisu edellyttää oikeudellisten ja tosiseikkojen arviointia.¹²⁸ Sekaannusvaaran arviointi edellyttää sen toteamista, ovatko tavaramerkit siinä määrin samankaltaisia, että kuluttajat voisivat niiden perusteella erehtyä luulemaan, että niiden osoittamat tavarat tai palvelut olisivat peräisin samasta kaupallisesta lähteestä. Sekaannusvaaran arvioinnissa ei kuitenkaan edellytetä tosiasiallisen sekaannusvaaran olemassaoloa, vaan pelkkä vaara sekaannusvaaran olemassaolosta riittää.¹²⁹

Tavaramerkkidirektiivin perustelukappaleessa 16 todetaan, että:

”Sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn tunnuksen liittyvistä miellelyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja tunnuksen sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palveluiden välillä.”

Sekaannusvaaran arviointi voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen, jossa 1) ensin arvioidaan tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuutta, 2) sen jälkeen arvioidaan merkkien samankaltaisuutta ja 3) viimeisenä suoritetaan kokonaisarviointi sekaannusvaaran olemassaolosta.¹³⁰ Sekaannusvaaran kriteerien täyttymiseksi vertailtavien tavaroiden tai palveluiden on oltava ainakin jossain määrin samankaltaisia. Arvioinnissa on huomioitava sellaiset tekijät, joilla on merkitystä vertailtavien tavaroiden ja palveluiden väliseen suhteeseen. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi niiden luonne, käyttötavat ja tarkoitus sekä niiden välinen mahdollinen

¹²⁷ C-251/95 *Sabel v Puma*, kohta 16. Kolmannesta sekaannusvaaratilanteesta on kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa puhuttu myös sekaannusvaarana laajassa mielessä (Ks. Salmi et al. 2008, s. 281)

¹²⁸ Pakarinen 2006, s. 51

¹²⁹ Salmi et al. 2008, s. 284

¹³⁰ Pakarinen 2006, s. 51

kilpailuasetelma.¹³¹ Näin ollen sekaannusvaara ei välttämättä tule kyseeseen vertailtavien tavaramerkkien välillä, mikäli niiden kattamat tavarat ja palvelut eroavat toisistaan.

Samankaltaisuuden arvioinnissa tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön,¹³² mutta loppupeleissä kyse on näiden seikkojen välisestä kokonaisarvioinnista.¹³³ Mikäli ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa on paljastunut jonkinasteista samankaltaisuutta, voidaan edetä kokonaisarviointiin. Ensimmäisessä ja toisessa kohdassa on kyse lähinnä sen selvittämisestä, onko tapauksessa edellytyksiä syvällisemmälle arvioinnille. Mikäli samankaltaisuutta ei löydy ensimmäisen ja toisen vaiheen kohdalla, ei kokonaisarvioinnillekaan ole tarvetta. Suorittamisjärjestys ensimmäisen ja toisen vaiheen välillä on kuitenkin joustava, ja esimerkiksi merkkien ollessa täysin erilaisia voi olla prosessieconomisesti järkevämpää suorittaa toinen vaihe ensin.¹³⁴

EUT totesi ratkaisussa *Sabel v Puma*, että sekaannusvaaran arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitava kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät.¹³⁵ Ratkaisussa oli kyse siitä, että Sabel-yhtiö haki rekisteröintiä luokissa 18 ja 25 yhdistelmätavaramerkeille, joka muodostui sanaelementistä SABEL ja kuvaelementistä, joka sisälsi kissaeläimen kuvion. Puma-yhtiö teki tavaramerkkiä vastaan väitteen, jota se perusteli puumaa esittävillä rekisteröinneillään luokissa 18 ja 25. EUT totesi, että kokonaisarvioinnissa on huomioitava visuaalinen, suullinen ja käsitteellinen sekaannusvaara.¹³⁶ Sekaannusvaaran syntyminen ei kuitenkaan edellytä, että merkkien välillä olisi visuaalinen, suullinen sekä käsitteellinen sekaannusvaara yhtäaikaaisesti, vaan yhdenkin edellytyksen täyttyminen voi synnyttää sekaannusvaaran. Vastaavasti yhdenkin osatekijän olennainen eroavaisuus voi poistaa vaaran sekaannusvaaran syntymisestä, josta lisää jäljempänä.¹³⁷

Kokonaisarvioinnissa on merkitystä erityisesti tavaramerkkien erottuvilla ja hallitsevilla osilla, sillä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä niinkään kiinnitä huomiota sen yksityiskohtiin. Sekaannusvaara on myös sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on.¹³⁸ Tapauksessa *Sabel v Puma* tuomioistuin kiinnitti erityisesti huomiota PUMA-kuviomerkin erottamiskyvyn vahvuuteen.¹³⁹

¹³¹ C-39/97 *Canon*, kohdat 22-23

¹³² C-342/97, *Lloyd*, kohta 27

¹³³ C-251/95 *Sabel v Puma*, kohta 23

¹³⁴ Pakarinen 2006, s. 53-54

¹³⁵ C-251/95 *Sabel v Puma*, kohta 22

¹³⁶ Ibid, kohta 23 (Ks. Salmi et al. 2008 s. 312)

¹³⁷ Salmi et al. 2008, s. 313

¹³⁸ C-251/95 *Sabel v Puma*, kohdat 23-24

¹³⁹ Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa käsitellen erikseen luvussa 4.2.

Tavaramerkkidirektiivissä lausutusta ”yleisön keskuudessa on sekaannusvaara” on johdettavissa, että merkitystä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on sillä, miten tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja ymmärtää vertailtavat tavaramerkit.¹⁴⁰ On kuitenkin huomioitava, että tavaramerkit esiintyvät harvoin markkinoilla vieretysten, ja tästä syystä keskivertokuluttajan on tukeuduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. Arvioinnissa on myös huomioitava se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste saattaa vaihdella eri tavara- ja palvelulajien kohdalla.¹⁴¹

Tehtävä kokonaisarviointi merkitsee kussakin yksittäistapauksessa huomioitavien seikkojen tietynlaista keskinäistä riippuvuutta. Tavaroiden ja palveluiden vertailun osalta se merkitsee sitä, että niiden välisen vähäisenkin samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.¹⁴² Tavaramerkkien ympärillä vallitsee graafisesti esitettynä eräänlainen ”suojavyöhyke”, jonka sisäpuolelle muut tavaramerkit eivät voi tulla. Suojavyöhykkeen laajuus on tapauskohtaista. Sama tai erittäin samankaltainen tavaramerkki on pidettävä etäämmällä tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden suhteen. Sen sijaan samoja tai erittäin samankaltaisia tuotteita varten käytetty tavaramerkki on pidettävä etäämmällä suojellun tavaramerkin samankaltaisuuden suhteen.¹⁴³ Tavaramerkkien samankaltaisuus ei kuitenkaan voi korvata tavaroiden ja palveluiden täydellistä samankaltaisuuden puutetta.¹⁴⁴ Näin ollen, jotta suoja voisi tulla kyseeseen, on tavaroiden ja palveluiden välisen samankaltaisuuden ylitettävä tietty vähimmäisaste, joka on enemmän kuin ”täydellinen samankaltaisuuden puute”.¹⁴⁵ Samankaltaisuuden arviointi ei ole sidottu niihin tavara- tai palveluluokkiin, mihin tavaramerkit ovat rekisteröity, vaan merkitystä on lähinnä sillä, voiko keskiverto kohderyhmän edustaja erehtyä luulemaan tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä.¹⁴⁶

Oikeuskirjallisuudessa on kehitetty erilaisia sekaannusvaaran arvioinnissa sovellettavia kriteerejä. Yhtäläisyys säännön mukaan merkeissä olevilla yhtäläisyyksillä on suurempi merkitys kuin eroavaisuuksilla. Oppi vahvan eli erittäin distinktiivisen merkin suoja-alueesta

¹⁴⁰ C-251/95 *Sabel v Puma*, kohta 21-24

¹⁴¹ C-342 *Lloyd*, kohta 26. Tässä ratkaisun kohdassa tuomioistuin myös määrittelee keskivertokuluttajan tavanomaisesti valistuneeksi sekä kohtuullisen tarkkaavaiseksi ja huolelliseksi.

¹⁴² C-39/97 *Canon*, kohta 17. Tästä on puhuttu oikeuskirjallisuudessa myös *tulosääntönä* (Ks. Pakarinen 2006, s. 50).

¹⁴³ Julkisasiames Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-252/07 *Intel*, kohta 6

¹⁴⁴ C-398/07 P, *Waterford Wedgwood*, kohta 34

¹⁴⁵ Pihlajarinne 2010, s. 35

¹⁴⁶ Salmi et al. 2008, s. 344. Tavaramerkkihakemuksessa on aina oltava tavara- ja palveluluettelo, jossa on yksilöity haettavat tavarat ja palvelut Nizzan luokitussopimuksen mukaisiin luokkiin ryhmiteltyinä. (prh.fi viitattu 1.7.2020)

tarkoittaa sitä, että vahvojen merkkien kohdalla sekaannusvaaran katsotaan tulevan herkemmin kyseeseen.¹⁴⁷

4.1.5. Sekaannusvaara ja miellelyhtymä

Sekaannusvaaran arvioinnin kannalta olennainen käsite on myös miellelyhtymän eli assosiaation käsite, joka tulee ilmi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, jossa säädetään ”tavaramerkkien välisestä miellelyhtymästä”.¹⁴⁸ Miellelyhtymästä on kyse kolmannessa sekaannusvaaratyyppistä, eli tilanteesta, jossa kuluttaja yhdistää tavaramerkin ja merkin toisiinsa siitä syystä, että merkkejä tarkastellessaan kuluttaja assosioi merkit toisiinsa, mutta hän ei välttämättä sekoita niitä keskenään.¹⁴⁹ Oikeuskirjallisuudessa puhutaan myös identiteettielämyksestä, jossa kuluttaja haalistuneen muistikuvan perusteella erehtyy assosioimaan näkemänsä tavaramerkin toiseen merkkiin.¹⁵⁰ Tavaramerkin itseisarvon ja kommunikaatiofunktion kannalta tarkasteltuna identiteettielämys tarkoittaa, että tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo koituu loukkaavan merkinhaltijan hyväksi, sillä kuluttaja luulee loukkaavan merkinhaltijan ja loukatun tavaramerkinhaltijan olevan jonkinlaisessa taloudellisessa yhteydessä keskenään. Identiteettielämyksestä aiheutuu tällöin vahinkoa loukatulle tavaramerkinhaltijalle, eikä välttämättä kuluttajalle.¹⁵¹ Vahinkoa voi aiheutua luksusbrändille, mikäli kuluttaja assosioi sen osoittavan tavaramerkin sellaiseen merkkiin, joka ei vastaa luksusbrändin tavoitemielikuvia.

Asiassa *Sabel v Puma* tuomioistuin totesi, että miellelyhtymä ei kuitenkaan ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on ainoastaan tarkoitus täsmentää sen ulottuvuutta. Miellelyhtymän käsitettä ei sellaisenaan voida soveltaa tilanteessa, jossa yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa.¹⁵² Asian *Sabel v Puma* perusteluissa tuomioistuin viittasi silloisen tavaramerkkidirektiivin perustelukappaleeseen, jonka mukaan rekisteröidyn tavaramerkin suojan tarkoitus on erityisesti taata se, että tavaramerkki osoittaa tavarankäuperän.¹⁵³

¹⁴⁷ Haarmann 2014, s. 360

¹⁴⁸ Haarmann & Mansala 2012, s. 53. Miellelyhtymän käsitettä ei löydy tämän hetkisestä kansallisesta lainsäädännöstämme, vaan se poistui vuonna 2019 voimaantulleen tavaramerkkilain myötä. Sen sijaan tavaramerkkilakimme esitöissä HE 201/2018 vp nojataan EUT:n tulkintaan (*Sabel v Puma*).

¹⁴⁹ C-251/95 *Sabel v Puma*, kohta 16

¹⁵⁰ Castrén 2000, s. 316

¹⁵¹ Salmi et al. 2008, s. 284

¹⁵² C-251/95 *Sabel v Puma*, kohta 18

¹⁵³ Tavaramerkkidirektiivin (89/104/ETY) perustelukappaleen kohta 10

Edelleen miellelyhtymän roolista sekaannusvaaran arvioinnissa on havaittavissa perusmuotoisen tavaramerkkisuojan painopiste nimenomaan yksilöintifunktion suojana.

Kohdeyleisö saattaisi pitää tarkastelemiaan tavaramerkkejä saman tavaramerkinhaltijan kahdena tavaramerkkinä sekoittamatta niitä kuitenkaan keskenään, mikäli vertailtavat tavaramerkit vaikuttaisivat kuuluvan samaan saman kannan perusteella laadittuun tavaramerkkisarjaan.¹⁵⁴ Yritykset venyttävät usein brändejään (brand stretching), jonka yhteydessä tavaramerkinhaltijat saattavat luoda tavaramerkkisarjoja (family marks).¹⁵⁵ Tavaramerkkisarjat saattavat koostua useista tavaramerkeistä, joita yhdistää tietty peruselementti, joka kuvaa tuotesarjaa, ja sen lisäosat puolestaan tiettyä tuotetta tässä sarjassa. Tietyn peruselementin jatkuva ja systemaattinen käyttäminen saman tavaramerkinhaltijan tavaramerkeissä voi johdattaa kohdeyleisöä siten, ettei se kiinnitä huomiota toissijaisiin eroavaisuuksiin.¹⁵⁶ Vaara miellelyhtymästä voi syntyä, kun aikaisempi tavaramerkki on myös sen yrityksen nimi, joka on tavaramerkin haltija. Kyse voi olla siitä, että kohdeyleisö saattaa olettaa kyseessä olevien tavaramerkkien kuuluvan samalle haltijalle tai, että kyseisten yritysten välillä on ainakin rakenteellinen tai taloudellinen yhteys, kuten esimerkiksi lisenssisopimus.¹⁵⁷

Palm kuvailee assosiaatio-termiä epämääräiseksi, sillä tavaramerkkien välillä on aina jonkinlainen ”assosiaatio” kun sekaannusvaaraa arvioidaan. Tämän toteamuksen perusteella tavaramerkkiloukkauksilta ei voitaisi välttyä, ja tästä syystä miellelyhtymän käsite sellaisenaan ei olisi tarkoituksenmukainen sen tarjoaman liian laajan suojan johdosta.¹⁵⁸ Miellelyhtymän merkityksen vahvistaminen sekaannusvaaran arvioinnissa voisi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista. Brändin venyttäminen, tavaramerkkisarjojen luominen sekä kuluttajien tottuminen tällaisten toimintamallien olemassaoloon on omiaan aiheuttamaan miellelyhtymiä eri tavaramerkkien välille. Myös luksustuotteiden valmistajat venyttävät brändejään, ja esimerkiksi alun perin vaatevalmistajana tunnettu brändi saattaa venyttää brändiään myös hajuvesiin sekä sisustussuunnitteluun liittyviin palveluihin. Myös tavaramerkkisarjojen luominen on yleistä, josta esimerkkinä *Giorgio Armani*, *Emporio Armani*, *Armani/Casa* jne. Miellelyhtymän merkityksen vahvistamisella sekaannusvaaran arvioinnissa voitaisiin taata kattavampaa suojaa tavaramerkin kommunikaatiofunktiolle ja samalla myös

¹⁵⁴ T-224/01 *Dufferit*, kohta 60

¹⁵⁵ Ks. *Palm* 2002, s. 259. Usein brändin venyttäminen on tapa maksimoida korkean itseisarvon saavuttamisesta brändistä saatava hyöty (Ks. Senftleben 2013, s. 142)

¹⁵⁶ Salmi et al. 2008, s. 340

¹⁵⁷ T-224/01 *Dufferit*, kohta 61

¹⁵⁸ *Palm* 2002, s. 204

tarkoituksenmukaisempaa tavaramerkkisuojaa perusmuotoisen tavaramerkkisuojan piiriin kuuluville luksusbrändeille.

Mielleyhtymän merkitystä sekaannusvaaran arvioinnissa voitaisiin vahvistaa ottamalla mallia yhdysvaltalaisesta tavaramerkkioikeudesta, jossa sekaannusvaaraan liittyviä ongelmia on pyritty ratkaisemaan hajottamalla käsite myyntiä edeltävään sekaannusvaaraan ”pre-sale confusion” ja myynnin jälkeiseen sekaannusvaaraan ”post-sale confusion”. Vaikka kuluttaja ostohetkellä ymmärtäisi tuotteen todellisen alkuperän, niin kolmannet osapuolet saattavat muodostaa väärennäläisen mielikuvan tuotteen todellisesta alkuperästä nähdessään sen. Jakamalla sekaannusvaara kahtia, voidaan suojella tavaramerkin goodwill-arvoa sen oikeudettomalta hyväksikäytöltä tilanteessa, jossa siitä pyritään hyötymään ilman, että kuluttajat erehtyisivät tuotteen alkuperästä sen ostohetkellä.¹⁵⁹

4.1.6. Myynnin jälkeinen sekaannusvaara

Mielikuvariippuvaisille luksusbrändeille tavaramerkin kommunikaatiofunktio ja taloudellinen funktio ovat tärkeitä, minkä johdosta tavaramerkkisuojan painopisteen siirtäminen yksilöintikeskeisestä suojasta kohti kommunikointiominaisuuksien ja itseisarvon suojaa voisi olla tarkoituksenmukaista brändin tavoitemielikuvien ja sen rakentamiseen upotettujen investointien turvaamiseksi. Painopisteen siirto voitaisiin toteuttaa laajentamalla sekaannusvaaran tarkastelua EU:n tavaramerkkioikeudessa. Sekaannusvaaraa ei tulisi tarkastella pelkästään ostohetkeä koskevana ongelmana, vaan tarkastelu tulee ulottaa myös ostohetken jälkeiseen aikaan (post-sale confusion).¹⁶⁰ Sekaannusvaaran arvioinnin ei tulisi olla pelkästään edellä käsiteltyä abstraktia tavaramerkkien välistä vertailua, vaan arviointi tulisi tehdä ”aidon ja todellisen” sekaannusvaaran näkökulmasta. Pelkkä abstrakti arviointi ei riitä, sillä tuotevääreennökset ja muut jäljitelmä tuotteet ovat omiaan herättämään mielikuvia kolmannissa osapuolissa myös ostotilanteen ulkopuolella.¹⁶¹ Sillä seikalla, että kohderyhmän jäsen havaitsee tuotevääreennöksen kadulla, minkä perusteella hän tekee johtopäätöksiä tuotteen laadusta, ei ole tekemistä ostohetken sekaannusvaaran kanssa.¹⁶²

Myynnin jälkeisessä sekaannusvaarassa on kyse tilanteesta, jossa tuotteen X ostanut kuluttaja ei ole erehtynyt tuotteen alkuperästä, mutta kolmannet osapuolet sekoittavat sen

¹⁵⁹ Palm 2002, s. 205

¹⁶⁰ Morris 2012, s. 3

¹⁶¹ Palm 2002, s. 191

¹⁶² Ibid, s. 209

tuotteeseen Z. Sekaannusvaara ilmenee ostotapahtuman jälkeen kuluttajan käyttäessä tuotetta X, jolloin esimerkiksi kadulla vastaan tulijat erehtyvät luulemaan sitä tuotteeksi Z.¹⁶³ Mikäli kuluttaja kohtaisi tuotteen X myyntipaikalla, hän kykenisi myyntitavan ja paikan tarjoamien kontekstuaalisten vihjeiden perusteella päättämään tuotteen todellisen alkuperän. Tavaramerkkioikeudellisten funktioiden kannalta kyse on siitä, ettei tavaramerkin klassinen yksilöintitehtävä toimi, mutta myös siitä, että tuote X saattaa viestiä tuotteen Z brändin tavoitemielikuvien kannalta vääränlaista viestiä kohderyhmälle. Tavoitemielikuvien kannalta vääränlainen viestiminen voi olla luksusbrändeille haitallisempaa kuin tavaramerkin yksilöintitehtävän vajaatoiminta, mikäli viestiminen vesittää kysynnän luovaa eksklusiivista mielikuvaa brändistä.

Myynnin jälkeinen sekaannusvaara on alun perin yhdysvaltalainen tavaramerkkidoktriini, joka tunnistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1955 *Mastercrafters Clock & Radio Co. v Vacheron Constantin-Le Coultre Watches* -tapauksen yhteydessä. Tapauksessa tuomioistuim katsoi, että vastaajan valmistamien pöytäkellojen omistajien kodeissa vierailevat henkilöt saattavat erehtyä luulemaan niitä alkuperäisiksi kantajan valmistamiksi *Atmos*-malliseksi kelloiksi, joiden muotokieltä vastaajan tuotteet jäljittelivät.¹⁶⁴ Post-sale confusion on ollut esillä Yhdysvalloissa etenkin merkki- ja luksustuotteita koskevissa oikeustapauksissa, sillä tällaisten tuotteiden kohdalla myyntikontekstilla voi olla merkitystä kuluttajan muodostaessa käsitystä tuotteen alkuperästä.¹⁶⁵ Luksustuotteille on ominaista tietynlainen luksusbrändin tavoitemielikuvia vastaava myyntitapa, esimerkiksi myynti omien myymälöiden tai tarkkaan valikoitujen valtuutettujen jälleenmyyjien kautta. Luksustuotteista valmistetut tuoteväärennökset tai designkopioidut eivät välttämättä ole petollisia varsinkaan valistuneelle kuluttajalle uutena ostettaessa, mutta käytön yhteydessä kolmannet osapuolet saattavat erehtyä tuotteen alkuperästä. Näin ollen vaara mahdollisesta sekoitettavuudesta kasvaa, kun tuote siirretään pois myyntikontekstista.¹⁶⁶ Yhdysvalloissa tavaramerkkidoktriini mielletäänkin avoimesti tavaramerkkien statusta osoittavan kommunikointiominaisuuden suojaksi.¹⁶⁷

¹⁶³ Grace 2014, s. 270

¹⁶⁴ Assaf-Zacharov 2018, s. 375, *Mastercrafters 2d Cir.*, kohta 466

¹⁶⁵ Myynnin jälkeinen sekaannusvaara on ollut esillä myös yhdysvaltalaisissa tapauksissa *Hermès 2d Cir.* ja *Rolex*

¹⁶⁶ McKenna 2012, s. 102, Assaf-Zacharov myös mainitsee, että monesti tuoteväärennöksiä myydään avoimesti tuoteväärennöksinä, joka sulkee automaattisesti petollisuuden pois. (Ks. Assaf-Zacharov 2018, s. 376)

¹⁶⁷ Tavaramerkkidoktriinin mieltäminen avoimesti statusta osoittavien tuotteiden suojaksi on herättänyt myös kritiikkiä. (Ks. Assaf-Zacharov 2018, s. 377)

Myynnin jälkeisen sekaannusvaaran asema EU:n oikeudessa on epäselvä. Tunnetuin tapaus, jossa myynnin jälkeinen sekaannusvaara on ollut esillä, on *Arsenal v Reed*, jossa vastaaja oli myynyt myyntikojussaan epävirallisia *Arsenal Football Club*:in tuotteita. Tapauksessa oli kyse tavaramerkkidirektiivin identtisyysuojan soveltamisedellytysten arvioinnista, sillä tavaramerkkiä oli käytetty samoissa tavaroissa, joille tavaramerkki oli rekisteröity. Tuomioistuimien katsoi olevan mahdollista, että tietyt kuluttajat tulkitsevat vastaajan myymien tuotteiden olevan *Arsenal Football Club*:in alkuperäisiä tuotteita; näin on erityisesti silloin, kun vastaaja on myynyt tuotteet, ja ne on siirretty pois myyntikojusta.¹⁶⁸ Myynnin jälkeinen sekaannusvaara on noussut esille EUT:n oikeuskäytännössä vielä *Arsenal* -tapauksen jälkeenkin,¹⁶⁹ ja tapaukset ovat vahvistaneet sitä seikkaa, että EUT on tunnistanut tavaramerkkidoktriinin olemassaolon. EUT ei kuitenkaan ole antanut tavaramerkkidoktriinin soveltamisesta selkeitä suuntaviivoja, joita tarvittaisiin, että jäsenvaltioiden kansalliset tuomioistuimet kykenisivät soveltamaan sitä asianmukaisesti.¹⁷⁰

Yhdysvaltalaisessa tapauksessa *Rolex v Canner*, tuomioistuin lausui, että sekaannusvaara voi näkyä vasta, kun tuote myydään käytettynä eteenpäin.¹⁷¹ Myynnin jälkeisestä sekaannusvaarasta on myös kyse tilanteessa, jossa alkuperäisen tuotteen alkuperästä tietoinen ostaja myy tai lahjoittaa tuotteen käytettynä eteenpäin, ja ostaja tai muu vastaanottaja erehtyy tuotteen alkuperästä. Kyse voi olla siitä, että myyjä myy tuotevääreännöstä tai vaihtoehtoisesti siitä, että myyjä myy alkuperäistä tuotetta, mutta jota tämä on muokannut tai muuttanut jollain sellaisella tavalla, joka tekee siitä entistä haluttavamman. Tällaisissa tapauksissa syyllinen on omistajaketjussa vasta se myyjä, joka erehdyttää seuraavaa. Tavara saattaa vaihtaa omistajaa useammankin kerran ennen kuin se aiheuttaa sekaannuksen.¹⁷²

¹⁶⁸ C-206/01 *Arsenal*, kohta 57

¹⁶⁹ Julkisasiainministeriön ratkaisuehdotus asiassa C-361/04 *Picasso*, kohta 49 ja C-245/02 *Anheuser-Busch*, kohta 60.

¹⁷⁰ Morris 2012, s. 49. Myynnin jälkeinen sekaannusvaara on ollut esillä myös EU:n jäsenvaltioiden kansallisissa tuomioistuimissa. Hollantilaisessa sittemmin EUT:hen edenneessä tapauksessa *Benetton v. Star* tuomioistuin totesi, että myynnin jälkeisellä sekaannusvaaralla voi olla merkitystä arvioitaessa sekaannusvaaran olemassaoloa (Ks. Morris 2012, s. 36). Myös englantilaisessa *Datacard Corp. v. Eagle Techs. Ltd.* -tapauksessa tuomioistuin totesi viitaten tapaukseen *Benetton v. Star*, että myynnin jälkeiseen sekaannusvaaraan on mahdollista vedota sekaannusvaaran olemassaolon osoittamisen yhteydessä. (Ks. Morris 2012, s. 36, Myös *Datacard Corp. v. Eagle Techs. Ltd.*, kohta 287). Myös Suomen keskuskauppakamarin liiketapalautakunta on yhdessä tapauksessa viitannut myynnin jälkeisen sekaannusvaaran kaltaiseen ilmiöön, jossa oli kyse lapsille tarkoitetuista rakennuspalikoista. Tapauksessa rakennuspalikoiden välillä arvioitiin olevan sekaannusvaaran, kun asiaa tarkasteltiin lasten näkökulmasta, joilla ei yleensä ole riittäviä edellytyksiä ymmärtää tuotteiden markkinoinnissa ja tuotepakkauksissa käytettyjen tuotenimien merkitystä. Tapauksessa huomiota kiinnitettiin siihen, miten tuote nähtiin ostopäätöksen jälkeen, ja sekaannusvaarasta tuotteen käyttäjien keskuudessa. (Ks. Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunto 23.1.1990, nr 745/1990)

¹⁷¹ *Rolex*, kohta 494

¹⁷² Sheff 2012, s. 785-786

Myynnin jälkeisestä sekaannusvaarasta voi koitua haittaa, mikäli kolmas osapuoli havaitsee tuotteen X kuvitellen tämän olevan valmistaja Z:n tuote ja tämän havainnon perusteella kolmas osapuoli pettyy tuotteen viimeistelemättömään olemukseen sekä heikkoon laatuun. Kolmannelle osapuolelle syntyy mielikuva heikkolaatuisista tuotteista, minkä perusteella tämä pidättäytyy hankkimasta valmistaja Z:n tuotetta. Luksusbrändien kohdalla tämä voi näkyä brändin eksklusiivisuuden rapistumisena, kun luksukseksi mielletävät tuotteet näyttäytyvät kolmansille osapuolille tavoitemielikuvien vastaisessa ympäristössä. Tällaisesta rapistumisesta esimerkkinä on jäljempänä tavaramerkin pilaantumista käsittelevässä kappaleessa 4.2.5. käsiteltävä *Burberry*-esimerkki, jossa kuluttajat yhdistivät virheellisesti brändin sen tavoitemielikuvien vastaiseen kulttuuriin tyylikopioiden ja tuoteväärennösten perusteella.¹⁷³ Myynnin jälkeisen sekaannusvaaran tunnistaminen EU:n tavaramerkkioikeudessa on tärkeää brändinsä eksklusiivisuuden varaan rakentaneille luksustuotteiden valmistajille, sillä se suojelee tavaramerkkien kommunikaatiofunktion toimintaa, ja se tarjoaa myös assosiaatio-suojaa.¹⁷⁴

Myynnin jälkeistä sekaannusvaaraa vastaan on myös esitetty kritiikkiä, sillä todellisuudessa kyse saattaa olla varsin kapeasta skenaariorista, jonka täyttymisen edellytyksenä on ensinnäkin se, että kolmannen osapuolen on oltava riittävän tarkkanäköinen, jotta tämä tunnistaisi tuotteen, mutta ei kuitenkaan niin tarkkanäköinen, että tämä tunnistaisi tuotteen olevan todellisuudessa kopio. Lisäksi kolmannen osapuolen on vielä oltava sen verran tarkkanäköinen, että tämä pystyy hahmottamaan tuotteen heikkolaatuisuuden, jonka myötä tämä voi muodostaa negatiivisen käsityksen brändistä.¹⁷⁵ On muutenkin mahdollista, että vaikka edellä mainitut edellytykset täyttyisivät, ja kolmas osapuoli muodostaisi negatiivisen käsityksen brändistä, niin tämä ei alun perinkään ollut aikeissa ostaa alkuperäisen valmistajan tuotetta. Näin ollen vahinkoa ei todellisuudessa syntyisi, sillä sekaannuksen luonut tuote ei ole vaikuttanut kenenkään ostopäätökseen.¹⁷⁶ Toisaalta luksustuotteisiin liitettävästä *Veb-
len* kerskakulutus -ilmiön luonteesta johtuu, että kolmannet osapuolet saattavat altistua näkemään tällaisia tuotteita massatuotteita herkemmin, jolloin nämä päätyvät tekemään johtopäätöksiä näkemästään. Altistuminen voi johtua siitä, että tällaisia tuotteita tuodaan

¹⁷³ Raustiala & Springman 2018, s. 18-28. Myös yhdysvaltalaisessa tapauksessa *Rolex*, tuomioistuin totesi, että alun perin eksklusiivisten tuotteiden liika yleistymisen markkinoilla voi vaikuttaa kuluttajien ostopäätöksiin. (Ks. *Rolex*, kohta 495)

¹⁷⁴ Calboli & Senftleben 2018, s. 377

¹⁷⁵ Raustiala & Springman 2012, s. 13

¹⁷⁶ McKenna 2012, s. 131

useammin esille esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jonka lisäksi tällaisiin tuotteisiin liitettävät tavaramerkit ovat usein suuria ja näyttäviä elementtejä osana tuotteita.

4.1.7. Perusmuotoinen tavaramerkkisuoja ja luksustuotteet

Toisen tavaramerkin käyttäminen on luonteeltaan toimi, joka saattaa aiheuttaa jäljempänä käsiteltävää tavaramerkin vesittymistä, mutta tämä seikka ei ole yksistään riittävä edellytys tavaramerkkisuojan saamiselle nykyisen tavaramerkkilainsäädännön puitteissa.¹⁷⁷ Tavaramerkkidirektiivin mukaan perusmuotoisen tavaramerkkisuojan edellytyksenä on, että vertailtavat tavarat tai palvelut kattavat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Tästä on johdettavissa, että samaa tavaramerkkiä on mahdollista käyttää kilpailurelaation ulkopuolella, jos merkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat erilaisia. Tällainen toisen tavaramerkin käyttäminen saattaa aiheuttaa vesittymistä esimerkiksi tilanteessa, jossa luksusbrändin osoittavan tavaramerkin kanssa samankaltaisella merkillä alettaisiin markkinoimaan brändin tavoite-mielikuvien kannalta ristiriitaisia tuotteita.

Uusien markkinointikeinojen seurauksena ja kaupankäynnin siirtyessä verkkoalustoille myös perusmuotoisen tavaramerkkisuojan piiriin kuuluvat tavaramerkit voivat näkyä entistä laajemmilla markkinoilla, jonka johdosta tavaramerkin itseisarvo ja kommunikointiominaisuudet voivat olla tärkeitä myös pienemmille elinkeinonharjoittajille. Perusmuotoisessa tavaramerkkisuojassa suojan painopiste on enemmän klassisen yksilöintiominaisuuksien suojan puolella kuin tavaramerkin modernin kommunikaatiotehtävän. Näin ollen nykyinen tavaramerkkilainsäädäntö ei tarjoa tarpeeksi kattavaa suojaa perusmuotoisen tavaramerkkisuojan piiriin kuuluville tavaramerkeille, jotka voivat todellisuudessa olla myös riippuvaisia tavaramerkin modernin kommunikaatiotehtävän toiminnasta. Perusmuotoista tavaramerkkisuojaa voitaisiin kehittää tavaramerkin itseisarvon suojaamisen kannalta tarkoituksenmukaisemmaksi antamalla sekaannusvaaran arvioinnissa painavampi merkitys miellelyhtymälle, esimerkiksi ulottamalla sekaannusvaaran arviointi myös myynnin jälkeiseen kontekstiin.

¹⁷⁷ Pakarinen 2006b, s. 50

4.2. Erityismuotoinen tavaramerkkisuoja

4.2.1. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja

Tavaramerkin ensisijainen suojamuoto on sekaannusvaaraan perustuva oikeussuoja, mutta poikkeustilanteissa ja erityisedellytyksin laajalti tunnettu tavaramerkki voi saada tavaramerkkisuoja, vaikka lain edellytykset sekaannusvaaralle eivät täytyisi.¹⁷⁸ Laajalti tunnettu tavaramerkki nauttii tavaramerkkisuojusta myös kilpailurelaation ulkopuolella, eli myös silloin kun tavarat tai palvelut eivät olisi samoja tai samanlaisia. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojasta säädetään erikseen tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa sekä saman sisältöisesti yhteisön tavaramerkkien osalta tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 5 kohdassa. Erityismuotoisen tavaramerkkisuojan taustalla on ajatus tavaramerkkien kaupallisen arvon kasvun johtamasta tarpeesta kiinnittää huomiota enenevässä määrin tavaramerkin kommunikaatiofunktion sekä tavaramerkin itseisarvon ja sen taustalla tehtyjen investointien suojaamiseen.¹⁷⁹ Esimerkiksi tuotevääreännöksiä valmistetaan tyypillisesti laajalti tunnettujen luksustuotteiden valmistajien tuotteista, joihin liittyy huomattavan suuri goodwill-arvo, ja jotka ovat herkemmin alttiita jäljittelylle ja muulle hyväksikäytölle.¹⁸⁰ Mikäli laajennettua tavaramerkkisuoja ei olisi, laajalti tunnettuja tavaramerkkejä voitaisiin käyttää vapaasti kilpailurelaation ulkopuolella, josta voisi aiheutua brändihaittaa tunnetun tavaramerkin osoittamalle brändille. Mitä enemmän elinkeinonharjoittajan markkinointi perustuu mielikuviin, sitä todennäköisempää on, että tavaramerkinhaltijalla on intressi rajoittaa samankaltaisen merkin käyttöä myös kilpailurelaation ulkopuolella.¹⁸¹

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan implementointi osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä on jätetty vapaaehtoiseksi, mutta käytännössä kaikki jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet suojan lainsäädäntöönsä.¹⁸² Säännöksen implementointi jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön tarkoittaa, ettei jäsenvaltio voi antaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille jäsenvaltiossaan tuomioistuimen tulkintasuosituksen mukaista laajempaa tai kapeampaa tavaramerkkisuoja. Viime kädessä laajalti tunnetun tavaramerkin suojan tulkinnasta vastaa

¹⁷⁸ Pakarinen 2006, s. 54

¹⁷⁹ Ibid, s. 49

¹⁸⁰ Salmi et al. 2008, s. 373

¹⁸¹ Palm 2002, s.300

¹⁸² Pakarinen 2006, s. 55

unionin tuomioistuin.¹⁸³ Sen sijaan EU-tavaramerkin osalta laajalti tunnetun tavaramerkin suoja tulee automaattisesti noudatettavaksi.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään:

”Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki riippumatta siitä, ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitä haetaan tai rekisteröidään, samoja, samankaltaisia tai ei samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, kun aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu jäsenvaltiossa, jota varten rekisteröintiä on haettu tai jossa tavaramerkki on rekisteröity, tai EU-tavaramerkin tapauksessa tavaramerkki on laajalti tunnettu unionissa ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi epäoikeudenmukaisen edun saamista aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.”

EUT:n oikeuskäytännöstä on johdettavissa, että ”epäoikeudenmukaisen edun saamista aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä tai maineesta” kutsutaan vapaamatkustamiseksi tai parasitismiksi. Lainkohdassa mainittua ”erottamiskyvylle” aiheutuvaa haittaa kutsutaan hämärtymiseksi ja ”maineelle” aiheutuvaa haittaa pilaantumiseksi.¹⁸⁴ Yhdessä nämä kolme käsitettä muodostavat vesittymisen käsitteen laajassa mielessä, mitä käsittelen tarkemmin jäljempänä.¹⁸⁵ Pelkästään yhden näistä kolmesta haitasta ilmeneminen riittää, jotta laajennettu tavaramerkkisuoja voi tulla kyseeseen.¹⁸⁶

Nauttiakseen laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa tavaramerkin on täytynyt tulla tunnetuksi sen yleisön keskuudessa, joka on tavaramerkin kohderyhmää. Tämä voi kussakin yksittäistapauksessa tarkoittaa joko suurta yleisöä tai esimerkiksi asiantuntevampaa yleisöä, kuten tiettyjä ammattipiirejä. Edellytetyn tunnettuuden asteen täyttymiseksi ei edellytetä, että tietty prosentuaalinen osa tuntisi tavaramerkin, vaan edellytetty tunnettuusaste saavutetaan, kun ”merkittävä osa” tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palveluiden kohderyhmästä tuntee tavaramerkin.¹⁸⁷ Kun tavaramerkin tunnettavuusaste on riittävän suuri, yleisö saattaa

¹⁸³ Weckström 2011, s. 3

¹⁸⁴ C-323/09 *Interflora*, kohdat 73-74

¹⁸⁵ Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09 *Interflora*, kohta 54

¹⁸⁶ C-252/07 *Intel*, kohta 28

¹⁸⁷ Näin ollen laaja tunnettavuus on kvalitatiivinen eikä kvantitatiivinen käsite (Ks. Pakarinen 2006, s. 55)

yhdistää tavaramerkit toisiinsa joutuessaan kosketuksiin myöhemmän tavaramerkin kanssa, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkejä käytetään eivät ole samanlaisia. Tällainen yhdistäminen voi aiheuttaa haittaa aiemmalle tavaramerkille.¹⁸⁸ Arvioitaessa tavaramerkin tunnettavuutta tietyssä jäsenvaltiossa, tunnettavuudelta ei edellytetä, että merkki olisi tunnettu ”koko” jäsenvaltion alueella, vaan riittää, että merkki on tunnettu olennaisessa osassa jäsenvaltiota.¹⁸⁹ Tavaramerkin tunnettavuuden arvioinnissa merkitystä on mm. tavaramerkin markkinaosuudella sekä sen sijainnilla markkinoilla – mitä korkeampi markkinaosuus, sitä tunnetumpi tuote. Tunnettavuuden arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon tuotteisiin vaikuttavat markkinoiden erikoisuudet. Esimerkiksi luksustuotteiden ja muiden kalliiden tuotteiden luonteesta saattaa johtua, että tavaramerkin tuntee huomattavasti suurempi osa yleisöstä kuin ainoastaan sen todellinen kohderyhmä. Esimerkiksi moni tuntee Ferrari -tavaramerkin, mutta harva päätyy auton omistajaksi.¹⁹⁰

Tuomioistuimet tai hallintoviranomaiset eivät ota tavaramerkin tunnettavuuden astetta viran puolesta huomioon, vaan todistustaakka tavaramerkin laajasta tunnettavuudesta on aina sillä, joka vetoaa merkin erityiseen tunnettavuuteen saadakseen suojaa.¹⁹¹ Esimerkiksi Suomessa on käytössä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo, jonne voidaan hakemuksesta merkitä Suomessa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Luettelosta huolimatta myöskään Patentti- ja rekisterihallitus ei ota viran puolesta huomioon aikaisempia tavaramerkkejä rekisteröinnin esteenä, vaan se lähettää asiasta ilmoituksen laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle, jonka harkittavaksi jää, haluaako tämä tehdä väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.¹⁹² Merkintä luettelossa toimii lähinnä varoituksena kolmansille osapuolille mahdollisesta kielto-oikeudesta, eikä siitä seuraa oikeudellista presumptiota yksinoikeudesta – toisin kuin merkinnästä tavaramerkkirekisteriin.¹⁹³

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta ei edellytetä sekaannusvaaran arviointia. Riittävää on, että tuomioistuin toteaa vaaran laajalti tunnetun tavaramerkin ja merkin välisestä miellelyhtymästä ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden perusteella¹⁹⁴ – tästä käy ilmi laajennetun tavaramerkkisuojan luonne goodwill-arvon suojana,

¹⁸⁸ C-375/97, *General Motors*, kohdat 23-26. Palm on ehdottanut, että ”merkittävällä osalla tarkoitettaisiin sitä, että kohderyhmästä vähintään 30-50% tuntisi tavaramerkin”. (Ks. Palm 2002, s. 283)

¹⁸⁹ C-375/97, *General Motors*, kohta 28

¹⁹⁰ Salmi et al. 2008, s. 381-382

¹⁹¹ Pakarinen 2006b, s. 86

¹⁹² PRH: Laajalti tunnetut tavaramerkit

¹⁹³ Weckström 2011, s. 2

¹⁹⁴ C-408-01 *Adidas*, kohta 25. Yhteyden voidaan kuitenkin katsoa syntyneen, mikäli sekaannusvaara olisi tosiasiaassa olemassa (Ks. C-252/07 *Intel*, kohta 57)

mutta myös miellelyhtymistä aiheutuvan haitan suojana. Julkisasiamies *Jacobs* on korostanut, että direktiivinkohdalle, jossa säädetään laajennetusta tavaramerkkisuojasta, on annettava merkitys kokonaisuutena. Kansallisen tuomioistuimen on jokaisessa yksittäistapauksessa oltava vakuuttunut siitä, että riidanalaista tavaramerkkiä on käytetty aiheettomasti ja, että käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai, että se on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Oikein sovellettuna vaatimukset takaavat, että laajalti tunnetut tavaramerkit eivät saa perusteettoman kattavaa suojaa.¹⁹⁵ Pelkästään se seikka, että tavaramerkki katsotaan laajalti tunnetuksi ei automaattisesti oikeuta laajennettuun suojaan.¹⁹⁶ Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, että laajalti tunnetulle tavaramerkille olisi aiheutunut todellista haittaa, mutta sen sijaan tämän on esitettävä ne seikat, joiden perusteella voidaan päätellä, että on olemassa vaara tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksikäytöstä tai tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvasta haitasta.¹⁹⁷

Merkkien välillä edellytetään kuitenkin tietynasteista samankaltaisuutta, josta johtuen kohdeyleisö yhdistää tai liittää ne toisiinsa, vaikka yleisö ei tosiasiassa sekoittaisikaan niitä keskenään. Tällaisen yhteyden olemassaolon arvioinnissa on aina kyse sekaannusvaaran arvioinnin kaltaisesta kokonaisarvioinnista, jossa on kiinnitettävä huomiota kunkin yksittäistapauksen kannalta merkityksellisiin tekijöihin.¹⁹⁸ Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, aikaisemman tavaramerkin maineen vahvuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste sekä sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa. Mitä samankaltaisempia vertailtavat merkit ovat, sitä todennäköisempää on, että myöhempi tavaramerkki herättää kohdeyleisön keskuudessa mielikuvan laajalti tunnetusta aikaisemmasta tavaramerkistä.¹⁹⁹ Myös se, mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on kyseessä, sitä helpommin sille voidaan katsoa aiheutuvan haittaa.²⁰⁰ Arviointia voidaan havainnollistaa laajemmalla immateriaalioikeudellisella periaatteella, jonka mukaan, mitä selkeämmin kyse on suojajärjestelmän tunnustamien kriteerien valossa suojan ansaitsevasta kohteesta, sitä laajemman suoja-alan immateriaalioikeus tuottaa. Näin ollen tavaramerkin suoja-ala muodostuu sitä kattavammaksi, mitä

¹⁹⁵ Julkisasiamies *Jacobs*in ratkaisuehdotus asiassa C-375/97 *General Motors*, kohta 42.

¹⁹⁶ Pakarinen 2006b, s. 62

¹⁹⁷ T-67/04 *Spa-Finders*, kohta 40

¹⁹⁸ C-408-01, *Adidas*, kohdat 29-30

¹⁹⁹ C-252/07 *Intel*, kohdat 42-44

²⁰⁰ C-375/97 *General Motors*, kohta 30

erottamiskykyisempi tavaramerkki on, ja päinvastoin suoja-ala supistuu tavaramerkin erottamiskyvyn ollessa heikompi.²⁰¹

Lisäedellytyksenä laajan tavaramerkkisuojan soveltamiselle on vielä se, että merkkiä on käytetty ilman hyväksyttävää syytä.²⁰² Laajalti tunnetun tavaramerkin haltija ei voi kieltää kaikenlaista tavaramerkin tai samankaltaisen merkin käyttöä, vaan ainoastaan käytön ilman perusteltua syytä.²⁰³ EUT:n ratkaisukäytäntö hyväksyttävästä syystä toisen laajalti tunnetun tavaramerkin käyttämiseen on tosin ollut melko niukkaa.²⁰⁴ EUT:n oikeuskäytännössä on katsottu, että perusteltuna syynä voidaan pitää sellaista käyttöä, jonka voidaan katsoa kuuluvan normaaliin ja vilpittömään kilpailuun. Edelleen edellytetään, että tällaisella käytöllä tarjotaan laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, että kyse ei ole laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan tavaroiden ja palveluiden pelkästä matkimisesta, jossa hyväksikäytetään epäoikeutetusti tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta tai aiheutetaan haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.²⁰⁵

Perustellun syyn tutkiminen on yhdistettävä sen tutkimiseen, katsotaanko tavaramerkin käyttäminen tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetuksi hyväksikäytöksi – tutkiminen edellyttää asian kannalta merkityksellisten tekijöiden kokonaisarviointia.²⁰⁶ Käsitteen tarkoituksena ei ole pyrkiä ratkaisemaan ristiriitatilanteita tai toimia oikeuksien rajoittajana, vaan tavoite on löytää tasapaino eri intressien väliltä huomioiden osapuolten edut. Perustellun syyn olemassaolosta ei kuitenkaan voi seurata sitä, että kolmannelle osapuolelle myönnettäisiin oikeudet rekisteröityyn tavaramerkkiin, vaan se ainoastaan velvoittaa laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan sietämään samankaltaisen tavaramerkin käyttöä.²⁰⁷

4.2.2. Tavaramerkin vesittymisen käsite

Luksustuotteista valmistetuista tuotevääreännöksistä ei välttämättä koidu suoria negatiivisia vaikutuksia luksusbrändeille, vaan sen sijaan ne saattavat ulottaa vaikutuksensa epäsuorasti brändihaittana.²⁰⁸ Epäsuoran vaikutuksen yhteydessä puhtaan tavaramerkin vesittymisen tai laimenemisen käsitteestä. Sana laimeneminen johtaa juurensa englanninkielisestä sanasta

²⁰¹ Pihlajarinne 2016, s. 608-609

²⁰² Haarmann 2014, s. 358

²⁰³ Julkisasiamies Kokottin ratkaisuehdotus asiassa C-65/12 *Leidseplein Beheer ja de Vries*, kohta 36

²⁰⁴ Lakimies 4-4/2016: Pihlajarinne, s. 606

²⁰⁵ C-323/09 *Interflora*, kohta 91

²⁰⁶ Julkisasiamies Kokottin ratkaisuehdotus asiassa C-65/12 *Leidseplein Beheer ja de Vries*, kohta 37

²⁰⁷ C-65/12 *Leidseplein Beheer ja de Vries*, kohta 46

²⁰⁸ Käsitellen tuotevääreännösten negatiivisia vaikutuksia tarkemmin kappaleessa 5.2.

”dilution”, jolle se on myös suora suomenkielinen käännös. Sana ”dilution” käy usein ilmi englanninkielisessä aihetta käsittelevässä oikeuskirjallisuudessa ja myös EUT:n ratkaisujen englanninkielisistä versioista. Laimenemisen sijasta oikeuskirjallisuudessa käytetään myös termiä ’*watered down* – tavaramerkin vesittyminen’. Suomenkielisessä oikeuskirjallisuudessa käytetään usein vesittymisen käsitettä, jota myös käytetään useammin EUT:n ratkaisujen ja ratkaisuehdotusten suomenkielisissä käännöksissä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa asiassa C-323/09 *Interflora* julkisasiamies Jääskinen havainnollisti vesittymisen käsitettä pilkkomalla sen ”hämärtymiseen”, ”pilaantumiseen” ja ”vesittymiseen”. Ratkaisuehdotuksen suomenkielisessä versiossa tosin käytetään sanan ”laimeneminen” sijasta käsitettä ”vesittyminen”, kun taas englanninkielisessä versiossa käytetään laimenemisen käsitettä (dilution). Näin ollen termit ”vesittyminen” ja ”laimeneminen” voidaan käsittää toisilleen synonyymeiksi. Ratkaisuehdotuksesta käy ilmi, että laimenemista voidaan käsitellä laajassa merkityksessä, jolloin se pitää sisällään hämärtymisen (blurring), tahraamisen (tarnishment) ja vapaamatkustamisen (free-riding). Sen sijaan laimenemista suppeassa merkityksessä on käytetty synonyymina hämärtymiselle.²⁰⁹

Nykyinen tavaramerkkilainsäädäntö ei suojaa vesittymiseltä kaikkia tavaramerkkejä, vaan ainoastaan laajalti tunnettuja tavaramerkkejä kuten tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdasta käy ilmi. Mikäli kyseessä ei ole laajalti tunnettu tavaramerkki, on tavaramerkkioikeudellisesti sallittua käyttää aikaisemman tavaramerkin kanssa samankaltaista tavaramerkkiä kilpailurelaation ulkopuolella, vaikka tästä tosiasiallisesti aiheutuisikin tavaramerkin vesittymistä.²¹⁰ Myös perusmuotoisen tavaramerkkisuojan piiriin kuuluvat tavamerkit voivat tosiasiallisesti kärsiä tavaramerkin vesittymisestä, mutta ne eivät saa suojaa siltä tavaramerkkilainsäädännön puitteissa. Sen sijaan suojaa voi saada lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa nojalla, mutta tutkimuksen rajauksesta johtuen sen käsittely ei ole tarkoituksenmukaista.

Vesittymiseen liittyvä terminologia on ajoittain epäselvää, eikä epäselvyyteen tuo ratkaisua se, että oikeuskirjallisuudessa ja muissa lähteissä termejä käytetään ristiin ja epä johdonmukaisesti. Vaikka vesittyminen laajassa merkityksessä käykin ilmi tavaramerkkidirektiivistä, se ei kuitenkaan määrittele sitä yhtä selkeästi, kuten esimerkiksi yhdysvaltalainen

²⁰⁹ Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-323/09 *Interflora*, kohdat 50-54. Myös tuomion C-252/07 *Intel*, kohta 29. Ratkaisuehdotuksen englanninkielisessä versiossa puhutaan laimenemisesta ja suomenkielisessä versiossa tavaramerkin vesittämisestä. Sen sijaan molemmissa kieliversioissa laimeneminen ja vesittäminen jakaantuu alakäsitteisiin hämärtyminen ja pilaantuminen.

²¹⁰ Pakarinen 2006b, s. 50

lainsäädäntö. Yhdysvalloissa on runsaasti aihetta koskevaa oikeuskäytäntöä, joten Yhdysvaltojen oikeudesta voidaan saada tulkinta-apua siihen, miten EUT:n tulisi linjata kansallista käytäntöä.²¹¹ Vesittymisen käsitteen käsittelyn yhteydessä haen tulkinta-apua käsitteiden sisällöstä yhdysvaltalaisesta lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä.

Yhdysvalloissa säädettiin vuonna 1996 liittovaltiotasoinen laki Federal Trademark Dilution Act (FTDA) selventämään aikaisemmin hajanaiseksi miellettyä oppia vesittymisestä, jossa se erikseen erittelee tavaramerkin hämärtymisen (dilution by blurring) ja tavaramerkin pilaantumisen (dilution by tarnishing).²¹² Laki on sittemmin korvattu vuonna 2006 voimaantulleella Trademark Dilution Revision Act -lailla (TDRA), joka edelleen sisältää hämärtymisen ja pilaantumisen käsitteiden määritelmät. Määritelmät vastaavat pitkälti EUT:n tulkintoja käsitteiden sisällöistä, mutta laki itsessään on omiaan selventämään epäselvää terminologiaa. TDRA poikkeaa kuitenkin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdasta siinä, että se ei sisällä suojaa vapaamatkustamiselta.

Käytän tutkielmassa yleisen suomalaisen oikeuskirjallisuudessa vallitsevan linjan mukaisesti vesittämisen käsitettä, ja käytän sitä sen laajassa merkityksessä, jolloin se yläkäsitteenä kattaa myös alakäsitteet hämartyminen, pilaantuminen ja maineen oikeudeton hyväksikäyttö. Käsittelen hämärtymisen, pilaantumisen ja vapaamatkustamisen käsitteitä selkeyden vuoksi toisistaan erillisinä käsitteinä. Vesittymisen käsitteen pilkkominen ei välttämättä pinnallisemmassa tarkastelussa ole tarpeellista, sillä hämartyminen, pilaantuminen ja vapaamatkustus ovat osittain päällekkäisiä käsitteitä, ja pilaantuminen voi olla seurausta kahdesta muusta. Luksusbrändien kohdalla pilaantuminen on väistämätön seuraus tavaramerkin hämärtymisestä tai vapaamatkustamisesta, mikäli niistä aiheutuu brändin tavoitemielikuvan kannalta ristiriitaisia signaaleja kuluttajille.

4.2.3. Tavaramerkin hämartyminen

Kuten vesittymisen käsite, myöskään hämartyminen ei käy suoraan ilmi tavaramerkkidirektiivistä, vaan se on johdettavissa direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdasta, jossa mainitaan haitta tavaramerkin erottamiskyvylle. Vaikka direktiivinkohta ei suoraan mainitse hämärtymistä, sen ja TDRA:ssa käytetyissä sanavalinnoissa on havaittavissa yhtäläisyyksiä.

²¹¹ Palm 2002, s. 290

²¹² IPRinfo 5/2003

TDRA määrittelee hämärtymisen käsitteen lain Section 2 b alakohdassa:

” Dilution by blurring is association arising from the similarity between a mark or trade name of the famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. ”

Sen sijaan tavaramerkkidirektiivin englanninkielisen version 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, että

” ... or be detrimental to, the distinctive character. ”

Säädöksissä puhutaan erottamiskyvyn heikentämisestä sekä haitasta erottamiskyvylle, ja näin molemmista on johdettavissa tarkoitus suojata tavaramerkin erottamisfunktion toimintaa. Hämärtymisen käsitettä on käsitelty myös EUT:n oikeuskäytännössä. Esimerkiksi asian C-408/01 *Adidas* ratkaisuehdotuksessa julkiasiamies *Jacobs* lainasi *Frank I. Schechteriä* – henkilöä, joka toi laimenemisen käsitteen ensimmäisenä julki. *Schechter* kannatti tavaramerkin haltijan suojelemista laajemmin kuin vain vahingolta, joka aiheutuu saman tai samankaltaisen merkin sellaisesta käytöstä samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin, joka aiheuttaa sekaannusta tavaramerkin alkuperästä. *Schechter* kuvaili tavaramerkin hämärtymistä asteittaiseksi häviämiseksi tai hajoamiseksi ihmisten mielissä. *Schechter* totesi, että jos esimerkiksi sallitaan *Rolls Royce* -ravintolat ja *Rolls Royce* -kahvilat, *Rolls Royce* -housut ja *Rolls Royce* -makeiset, niin 10 vuoden kuluttua ei ole enää olemassa *Rolls Royce* -tavaramerkkiä.²¹³ Edelleen *Jacobs* avasi hämärtymisen käsitettä ratkaisuehdotuksessaan asiassa *SABEL v Puma*, jossa hän totesi, että tavaramerkin erottamiskyvyn heikkeneminen johtaa siihen, ettei tavaramerkki enää kykene herättämään välitöntä miellelyhtymää niihin tavaroihin, joita varten se on rekisteröity, ja joita varten sitä käytetään.²¹⁴

Hämärtymisellä tarkoitetaan, että vanhemman tavaramerkin erottamiskyky ja sen imagon yksilöllisyys vähenevät, kun markkinoille tulee yksi tai useampi samankaltainen tavaramerkki – toisin sanoen tavaramerkin erottamisfunktio lakkaa toimimasta täysimääräisesti, ja se tulee tavallaan ”hämärtyneeksi”.²¹⁵ Mikäli vertailtavat tavaramerkit sattuvat kattamaan

²¹³ Julkisasiamies *Jacobsin* ratkaisuehdotus asiassa C-408/01 *Adidas*, kohta 37

²¹⁴ Julkisasiamies *Jacobsin* ratkaisuehdotus asiassa C-251/95, *Sabel v Puma*, kohta 39

²¹⁵ *Palm* 2002, s. 202. Hämärtymisen yhteydessä voidaan puhua myös tavaramerkin banalisoitumisesta (Ks. *Tiili* 1971, s. 58). *Virpi Tiili* käyttää teoksessaan vesittymisen synonyyminä tavaramerkin banalisoitumisen käsitettä. *Tiili* tarkoittaa banalisoitumisella tavaramerkin muuttumista arkipäiväiseksi, jonka myötä sen mainosarvo vähenee. *Jukka Palm* (Ks. *Palm* 2002, s. 202) kommentoi *Tiilen* käyttämän termin käyttöä osuvaksi, sillä vesittymisen seurauksena termi muuttuu arkisemmaksi, eikä se enää vedä kuluttajia puoleensa samalla tavalla kuin aiemmin.

lisäksi samanlaiset tavarat tai palvelut, vaarana voi olla viimekädessä tavaramerkin degeneraatio, eli merkin muuttuminen yleiskielen sanaksi tai yleisnimeksi.²¹⁶ Kuluttajan näkökulmasta hämärtymisessä on kyse kognitiivisen esteen ilmenemisestä, jolloin tämän on toisiaan muistuttavat tavaramerkit nähdessään pysähdyttävä ajattelemaan hetkeksi, että kumpaan yritykseen tavaramerkki viittaa.²¹⁷ Kuluttajien assosioidessa tavaramerkit keskenään etsimiskustannukset kasvavat. Tavaramerkin hämärtymiseltä annettua suojaa onkin perusteltu sen myönteisillä vaikutuksilla kilpailulle.²¹⁸

EUT on oikeuskäytännössään asettanut hämärtymisen täyttymisen edellytykset varsin korkealle. Edellytykset käyvät ilmi tapauksesta C-252/07 *Intel*. Tapauksessa tuomioistuin totesi, jotta hämärtyminen tulisi kyseeseen, edellytetään sen osoittamista, että niiden tavaroiden ja palveluiden, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, keskiwertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena tai, että on olemassa vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa.²¹⁹

Edelleen tavaramerkin hämärtyminen voi johtaa tavaramerkin pilaantumiseen, mikäli uudemmalla tavaramerkillä markkinoitavan tuotteen laatu on heikko tai sen luomat mielikuvat poikkeavat olennaisella tavalla vanhempaan tavaramerkkiin liitettävän brändin tavoitemielikuvista.²²⁰ Kyse voi olla siitä, että tavaramerkkien välillä ilmenee sekaannusvaara ostotilanteessa, jolloin kuluttaja tulee virheellisesti hankkineeksi väärän tuotteen. Mikäli kuluttaja pettyy tuotteen suorituskykyyn ja yhdistää sen vanhempaan tavaramerkkiin, tavaramerkin maineelle aiheutuu haittaa kuluttajan silmissä. Vaihtoehtoisesti kuluttaja voi yhdistää kadulla näkemänsä luksustuotteen tuotevääreännöksen tai tyylikopion vanhempaan tavaramerkkiin ja tekemiensä havaintojen perusteella tämä saa väärän käsityksen alkuperäisen tuotteen ominaisuuksista, minkä vuoksi alkuperäisen tuotteen maine kärsii.

²¹⁶ Tiili 2012. Tavaramerkki degeneroituu ja se menetetään tavaramerkkidirektiivin 20 artiklan mukaisesti, kun se muuttuu pitkäaikaisen käytön johdosta tavarantoimittajan yleiseksi lajinnimitykseksi, eikä sen erottamisfunktio enää tästä syystä toimi. Esimerkkejä degeneroituneista merkeistä on esimerkiksi nylon ja mono (Ks. Haarmann 2014, s. 397)

²¹⁷ Beebe et al. 2019, s. 613-614

²¹⁸ Pihlajarinne 2010, s. 78

²¹⁹ C-252/07 *Intel*, kohta 81

²²⁰ Palm 2002, s. 202

4.2.4. Tavaramerkin pilaantuminen

Pelkästään hämärtymiseen perustuva suoja ei antaisi tarpeeksi kattavaa suojaa tavaramerkin vesittymistä vastaan. Pilaantumiselta annettua suojaa on perusteltu tavaramerkin haltijan investointeja turvaavalla ja investointeihin kannustavalla vaikutuksella.²²¹ Samalla tavalla, kuin vesittymisen- ja hämärtymisen käsitteen kohdalla, myöskin tavaramerkin pilaantumista ei ole määritelty tavaramerkkidirektiivissä. Myös pilaantuminen on johdettavissa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 a alakohdasta, jossa puhutaan maineelle aiheutuvasta haitasta. Edelleen myös tavaramerkkidirektiivin ja TDRA:n välillä on sanamuodoissa yhtäläisyyksiä koskien pilaantumisen käsitettä. Sääöksissä puhutaan tavaramerkin maineelle aiheutuvasta harmista ja haitasta, josta on johdettavissa molempien tarkoitus suojella laajalti tunnettujen tavaramerkkien mainetta. TDRA määrittelee pilaantumisen käsitteen Section 2 c alakohdassa:

” Dilution by tarnishment is association arising from similarity between a mark or trade name and famous mark that harms the reputation of the famous mark.”

Tavaramerkkidirektiivin englanninkielisen version 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, että:

” ...or be detrimental to the repute of the earlier mark.”

Pohjoismaissa toisen merkin ”pilaamista” tai ”turmelemista” (eng. *tarnishment*) on nimitetty ns. rotanmyrkkypiksi tai rotanmyrkkysäännöksi. Sen mukaan, mikäli toinen merkinhaltija alkaa käyttämään aikaisemmin tunnettua elintarvikkeiden tavaramerkkiä rotanmyrkyllä tavaramerkkinä, tämä saattaa syyllistyä toimintaan, joka olisi haitaksi aikaisemman merkin maineelle. Tavaramerkin pilaantuminen saattaa tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteissa, joissa laajalti tunnettua tavaramerkkiä käytetään halventavassa tai pahennusta herättävässä yhteydessä, tai jos kyse on tavaroiden tai brändin erityislaadusta johtuvista huomattavista eroavaisuuksista.²²² EUT on todennut, että pilaantumisen muodossa aiheutuu haittaa, kun tavarat tai palvelut, joita varten kolmas käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä, voivat vaikuttaa yleisöön siten, että käyttö vähentää tavaramerkin houkuttelevuutta. Tästä haitasta voi syntyä vahinkoa esimerkiksi siinä tapauksessa, että kolmannen tarjoamilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun

²²¹ Pihlajarinne 2010, s. 78

²²² Salmi et al. 2008, s. 392, Siponen 1983, s. 38

tavaramerkin imagolle.²²³ Benelux-tuomioistuimen antamassa tuomiossa *Claeryn v Klarein* tuomioistuin kielsi käyttämästä *Klarein* tavaramerkkiä puhdistusaineessa sen ja hollantilaisen *Claeryn*-ginin välisen foneettisen yhtäläisyyden vuoksi. Tapauksessa tuomioistuin katsoi, että kuluttajat saattavat giniä juodessaan ajatella *Klarein*-puhdistusainetta.²²⁴ Muihin maihin verrattuna Benelux-maissa maineen suojelemissa on menty varsin pitkälle.²²⁵ Tapaus havainnollistaa kuitenkin hyvin pilaantumisen käsitteen sisältöä, ja myös EUT on oikeuskäytännössään viitannut tapaukseen käsitellessään tavaramerkin pilaantumista.²²⁶

Luksustuotteisiin liittyä useammin ei-funktionaalista kuin funktionaalista kysyntää, ja näin ollen brändi ja sen luomat mielikuvat ovat keskiössä kuluttajan tehdessä ostopäätöstä. Eksklusiiviseksi rakennettu brändi on siten erityisen tärkeä – ja yleensä myös elinehto – luksustuotteiden valmistajille, ja tästä syystä valmistajat pyrkivät suojelemaan brändiään ja ylläpitämään siihen liittyviä mielikuvia. Yksinkertaistaen kertaluonteinen rannalla tapahtunut tuoteväärännöksen ostotapahtuma ei ole pois luksustuotteiden valmistajilta, mutta sitä vastoin luksusbrändin näyttäytyminen sen ympärillä vallitsevien mielikuvien vastaisessa ympäristössä tulee pitkässä juoksussa näyttäytymään vahinkona luksustuotteiden valmistajille.

Luksusbrändi pyrkii luomaan brändilleen ominaista mielikuvaa, mutta ympäristö saattaa alkaa erinäisistä syistä piirtämään brändin tavoitteiden vastaista mielikuvaa. Tavaramerkin pilaantuminen voikin tulla kyseeseen tilanteessa, jossa luksusbrändi esiintyy sen tavoitemielikuvien vastaisessa ympäristössä. EUT:n ratkaisussa *Dior* tuomioistuin katsoi, että jälleenmyyjän tulisi välttää sitä, että hänen mainontansa heikentäisi tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa kyseisten tavaroiden kiehtovuudesta, arvokkuudesta ja tavaroiden ylellisyyden tuntuisuudesta. Tuomioistuin katsoi, että vahinkoa maineelle voi syntyä siinä tapauksessa, että jälleenmyyjä ei ole jakamassaan mainoslehtisessä huolehtinut siitä, ettei tavaramerkkiä sijoiteta sellaiseen kohtaan, jossa on vaarana, että muu ympäristö heikentää merkittävästi sitä kuvaa, jonka tavaramerkin haltija on onnistunut tavaramerkistään luomaan.²²⁷

Mielikuvien vastainen ristiriita saattaa myös syntyä, mikäli kuluttajat tietämättään muodostavat arvionsa luksusbrändistä tuoteväärännöksen perusteella. Tuoteväärännökset saattavat heikentää alkuperäisen brändin arvostusta esimerkiksi tilanteessa, jossa markkinoille valuu huomattava määrä tuoteväärännöksiä alkuperäisestä merkistä. Esimerkiksi Burberryn

²²³ C-487/07 *L'Oréal*, kohta 40

²²⁴ Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-252/07 *Intel*, kohta 33

²²⁵ Ks. Palm 2002, s. 300

²²⁶ EUT on viitannut *Claeryn v Klarein* tapaukseen esimerkiksi asian C-408/01 *Adidas* yhteydessä (kohta 38).

²²⁷ C-337/95 *Dior*, kohdat 45-47

ruutukuosia imitoivat tuotteet nousivat suosioon Iso-Britanniassa jalkapallohuligaanien keskuudessa. Ilmiö johti Burberryn myynnin putoamiseen, sillä alkuperäiset käyttäjät eivät halunneet tulla yhdistetyiksi jalkapallohuligaaneihin sekä työväen alaluokan chav-kulttuuriin.²²⁸ Mikäli luksustuotteiden kulutus on ”kerskakulutusta”, kuluttajat tahtovat eksklusiivisina pidettäviä tuotteita. Mikäli tuotevääreännöksiä alkaa näkymään massoittain, alkuperäiset luksustuotteiden kuluttajat eivät enää koe tuotteita eksklusiivisina, jolloin nämä saattavat vaihtaa toiseen luksusbrändiin. Yhdysvaltalaisessa tapauksessa *Gucci v Dart* tuomioistuin totesi, että alkuperäiset kuluttajat eivät välttämättä enää tahdo ostaa tuotteita, mikäli tuotteista on tullut liian yleisiä, ja niihin yhdistettävä eksklusiivisuus on hälvennyt.²²⁹

Tuotevääreännösten tulviminen markkinoille voi johtaa siihen, ettei kuluttaja uskalla ostaa tietyn luksusbrändin tuotteita, koska tämä pelkää ostavansa vahingossa tuotevääreännöksen aidon tuotteen sijasta. Yhdysvaltalaisessa tapauksessa *Hermès 2d Cir.* tuomioistuin totesi, että alkuperäisten tuotteiden myynti voi laskea, mikäli kansalaiset pelkäävät, ettei heidän ostamansa tuotteet ole välttämättä alkuperäisiä. Myös alkuperäisen tuotteen ostaja kokee vahinkoa, sillä alkuperäiskappaleen vaikeasta saatavuudesta johtuva arvo vähenee.²³⁰

Tavaramerkin pilaantuminen johtaa tavaramerkin itseisarvon heikkenemiseen. Pilaantunut tavaramerkki ei enää kykene viestimään tavoitemielikuvien mukaisesti, minkä takia myös tavaramerkin itseisarvo laskee. Toisin sanoen myös tuotevääreännöksille kysynnän luonut arvo laskee. Tästä voi olla johdettavissa se, että tavaramerkin itseisarvon lasku vaikuttaa viimekädessä myös tuotevääreännösten kysyntään, sillä kysynnän luksustuotteista valmistetuille tuotevääreännöksille on luonut tietynlaista haluttavuutta edustava brändi.

4.2.5. Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen oikeudeton hyväksikäyttö

Kuten hämärtymistä tai pilaantumista, myöskään vapaamatkustamista ei määritellä erikseen tavaramerkkidirektiivissä. Vapaamatkustaminen on myös johdettavissa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdasta, jossa puhutaan epäoikeudenmukaisen edun saamisesta aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä ja maineesta. Tällä tarkoitetaan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai pyritään hyötymään sen maineesta.²³¹ Vapaamatkustamisen sisällyttäminen lainkohtaan on

²²⁸ McGurrin Ehrhard 2012, s. 285.

²²⁹ *Gucci*, kohta 567

²³⁰ *Hermès 2d Cir.* 2000, kohta 108

²³¹ T-67/04 *Spa-Finders*, kohta 51

hyödyllinen luksusbrändien näkökulmasta, joilla on usein sellaista goodwill-arvoa, joka on omiaan houkuttelevaan väärinkäytöksiin.

Vapaamatkustaminen ei liity tavaramerkille aiheutuvaan vahinkoon, vaan hyötyyn, jonka kolmas osapuoli saa saman tai samankaltaisen tavaramerkin käytöstä. Vapaamatkustaminen kattaa myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyväksi.²³² Kyse on vaarasta, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin siten, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niillä on miellelyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin.²³³ Oker-Blom kuvailee, että voi olla etu asettua mahdollisimman lähelle markkinajohtajaa, sillä tältä voi saada vetoapua, mikäli kuluttajille syntyy miellelyhtymä kilpailevien tuotteiden ja niiden tunnusten välille.²³⁴ Toisen tunnettua tavaramerkkiä hyväksikäyttävä toimija toivoo herättävänsä kuluttajien kiinnostuksen omiin tuotteisiinsa, ja samalla tämä tulee säästäneeksi mainos- ja markkinointikustannuksissa. Asetelma ei kuitenkaan ole oikeudenmukainen, sillä mainontaan ja markkinointiin upotetuista resursseista aiheutuvan hyödyn tulisi koitua aikaisemman tavaramerkin haltijalle.²³⁵

Vapaamatkustamisesta voi olla kyse, jos merkityksellinen kohdeyleisö mieltää tavarat tai palvelut houkutteleviksi pelkästään siitä syystä, että ne on varustettu samalla tavaramerkillä kuin aikaisempi laajalti tunnettu tavaramerkki. Kohdeyleisö ei välttämättä sekoita riidanalaisen tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden alkuperää toisiinsa, vaan ostopäätös syntyy laajalti tunnettuun tavaramerkkiin yhdistettävän merkin takia. Laajalti tunnetun tavaramerkinhaltijan on todistettava, että merkki yhdistetään laajalti tunnetun tavaramerkin sellaisiin positiivisiin ominaisuuksiin, jotka voivat antaa aiheen käyttää sitä hyväksi tai ”elää sen siivellä” käyttämällä merkkiä.²³⁶ Lisäksi edellytetään vielä tarkoituksellista toimimista eli sitä, että laajalti tunnettuun tavaramerkkiin on tietoisesti haettu yhteyttä.²³⁷ Tällä tarkoitetaan sitä, että henkilö pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan sen vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta. Lisäksi henkilö pyrkii käyttämään hyväksi ilman rahallista

²³² C-487/07 *L'Oréal*, kohta 41

²³³ T-215/03 *Sigla SA*, kohta 40

²³⁴ Oker-Blom 2010

²³⁵ Salmi et al. 2008, s. 388

²³⁶ T-215/03 *Sigla SA*, kohdat 71-72

²³⁷ C-487/07 *L'Oréal*, kohta 48

vastinetta tavaramerkinhaltijan laajalti tunnetun tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä.²³⁸ Näin ollen pelkkä pyrkimys ratsastaa laajalti tunnetun tavaramerkin maineella voi riittää siihen johtopäätökseen, että kyse on vapaamatkustamisesta. Asettamalla vapaamatkustuksen edellytykset hämärtymisen edellytyksiä alemmaksi, EUT on luonut varaventiilin sellaisia tapauksia varten, joissa tavaramerkinhaltija ei pysty tai sen on mahdotonta näyttää keskivertokuluttajien taloudellisen käyttäytymisen muuttuneen myöhemmän tavaramerkin käytön seurauksena tai, että tällaiselle muutokselle on olemassa vakava vaara.²³⁹

4.2.6. Tavara- ja palveluluokat ylittävän suojan tarpeellisuudesta

Laajalti tunnettuun tavaramerkkiin yhdistettävä goodwill-arvo voi houkuttaa väärinkäyttäjiä hyötymään siitä käyttämällä sen kaltaista tavaramerkkiä erilaisten tuotteiden tai palveluiden yhteydessä. Koska kyse on laajalti tunnetusta tavaramerkistä, kohderyhmä saattaa mahdollisesti silti yhdistää sen toiseen tavaramerkkiin, vaikka kyse olisi eri tavara- tai palvelulajista. Tämän johdosta tavaramerkkidirektiiviin tavara- ja palveluluokat ylittävää suojaa on pidetty perusteltuna.²⁴⁰ Toisin kuin perusmuotoisen suojan kohdalla, laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan on mahdollista kieltää muita käyttämästä merkkiä kilpailurelaation ulkopuolella. Laajennettu tavaramerkkisuoja koskee myös niitä tilanteita, joissa tavarat ovat identtisiä tai samankaltaisia, ja näin ollen suoja kattaa kaikki sellaiset tilanteet, joissa tavaramerkin mainetta tai erottamiskykyä vahingoitetaan.²⁴¹

Tavaramerkin itseisarvon suojaamisen lisäksi, taustalla vaikuttavat myös tavoitteet tuoteväärännöstoiminnan estämisestä. Tuoteväärännöksissä on ajoittain kyse myös siitä, että laajalti tunnettua merkkiä käytetään luvatta tuotteissa, jotka eivät ole samoja kuin laajalti tunnetun merkinhaltijan tuotteet.²⁴² Perusmuotoisen tavaramerkkisuojan piiriin kuuluvat tuotteet sen sijaan ovat alttiita tällaiselle toiminnalle, sillä tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta kyse on laillisesta toiminnasta. On kuitenkin todennäköisempää, että laajalti tunnetun tavaramerkin goodwilliä käytetään oikeudettomasti hyväksi suuressa mittakaavassa, kuin

²³⁸ Ibid, kohta 49

²³⁹ Senftleben 2013, s. 152, ks. C-252/07 *Intel*, kohta 81

²⁴⁰ Pakarinen 2006b, s. 49

²⁴¹ Pihlajarinne 2010, s. 38-39. Tämä ei ollut aiemman tavaramerkkidirektiivin sanamuodon perusteella täysin selvää, mutta EUT:n ratkaisu C-292/00 *Davidoff* selvensi oikeustilaa. Tapauksesta käy ilmi, että laajennettu tavaramerkkisuoja koskee myös sellaisia tilanteita, joissa tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. (kohta 30).

²⁴² Salmi et al. 2008, s. 512-513

sellaisen perusmuotoisen tavaramerkkisuojan piiriin kuuluvan pienemmän toimijan merkkiä, jota suuri yleisö ei tunne. Toisaalta, kuten edellä on todettu, yhä pienemmät toimijat toimivat suuremmilla markkinoilla kuin koskaan aikaisemmin, ja sosiaalinen media sekä verkkoalustat mahdollistavat globaalin näkyvyyden myös sellaisille toimijoille, joiden toiminta olisi aikaisemmin rajoittunut paikallisille markkinoille. Tämän seurauksena myös pienemmille toimijoille saattaa syntyä tarve perusmuotoista tavaramerkkisuojaa laajemmalle suojalle.

Kuten edeltä käy ilmi, yritykset myös venyttävät brändejään (brand stretching), jolloin yritykset tekevät markkinoilla uusia aluevaltauksia, ja alkavat käyttämään tavaramerkkiään uudenlaisten tuotteiden tunnuksena. Näin ollen, vaikka vertailtavana olevien tavaramerkkien kohdalla olisi kyse kokonaan eri tavaralajeista, kuluttaja saattaisi mieltää tuotteiden olevan samasta kaupallisesta lähteestä esimerkiksi lisenssisopimuksen perusteella.²⁴³ Laajalti tunnetun tietynlaisiin mielikuviin vahvasti nojaavan luksusbrändin tavoitemielikuva voi ajautua ristiriitaan tavaralajista riippumatta, mikäli brändi esiintyy tavoitemielikuvien vastaisessa ympäristössä. Rantalomakohteessa kadulla myytävä luksusbrändin kuviolla koristeltu uimapatja ei liene brändin tavoitemielikuvien mukainen. Näin ollen tällaisen brändin osoittavan laajalti tunnetun tavaramerkin liittäminen tuotteeseen tai palveluun, sen tavara- tai palvelulajista riippumatta, voidaan mahdollisesti katsoa erottamiskyvyn tai maineen epäoikeuteksi hyväksikäytöksi, ja se voi johtaa luksusbrändin tavaramerkin erottamiskyvylle (hämartyminen) tai maineelle (pilaantuminen) aiheutuvaan haittaan.

²⁴³ Palm 2002, s. 259-260

5. Tuoteväärennosten vaikutukset luksustuotteisiin

5.1 Tuoteväärennosten petollisuus

Tuoteväärennökset voidaan jaotella petollisiin (deceptive) ja ei-petollisiin (non-deceptive) tuoteväärennöksiin. Petolliseen ryhmään kuuluvat tuoteväärennökset, jotka kuluttaja ostaa tiedostamatta tuotteen olevan todellisuudessa tuoteväärennös. Näin kuluttaja erehtyy tuotteen alkuperästä, ja tavallaan joutuu tuoteväärennoksen uhriksi. Ei-petollisen tuoteväärennoksen kuluttaja puolestaan ostaa tiedostaen ostavansa tuoteväärennoksen, ja tällöin kuluttaja on enemmän rikoskumppani kuin uhri.²⁴⁴ Ei-petollisten tuoteväärennosten kohdalla kuluttaja ei erehdy tuotteen alkuperästä, mutta kolmannet osapuolet saattavat erehtyä siitä (myynnin jälkeinen sekaannusvaara). Ei-petollisten luksustuotteesta valmistetun tuoteväärennoksen taustalla voi vaikuttaa enemmän ei-funktionaalista luksusbrändin goodwillin muodostamaa kysyntää.

Tietoisesti tuoteväärennöksiä ostavat kuluttajat saattavat olla hintasyistä valmiita tinkimään tuotteen ominaisuuksista nauttiakseen brändistä mielikuvineen. Kuluttajat ovat luultavasti valmiita ostamaan tietoisesti tuoteväärennöksiä sellaisista tuoteryhmistä, joissa tuotteen suorituskyvyllä ei ole suurta merkitystä. Esimerkiksi on oletettavaa, että tietoisesti ostetaan todennäköisemmin väärennetty merkkilaukku, kun pyöräilykypärä.²⁴⁵ Tässä mielessä luksus tuotteet kuuluvat useammin ei-petollisiin tuoteväärennöksiin kuin sellaiset tuotteet, joiden suorituskyvyllä on enemmän merkitystä. Toisaalta, mikäli luksusbrändi tai muunlainen laajaa suosiota kohderyhmänsä keskuudessa nauttiva brändi valmistaisi pyöräilykypärää omilla näyttävillä kuvioinneillaan, se voisi asettaa tämän ominaisuuksiltaan onnettomuuksia ehkäisevän tarvikkeen ei-petolliseen ryhmään, koska tällöin kuluttaja saattaisi jälleen asettaa brändin tuotteen ominaisuuksien edelle.

5.2 Tuoteväärennosten negatiiviset vaikutukset – haittamatriisi

Tuoteväärennosten vaikutukset ulottuvat monella eri tavalla talouteen, yhteiskuntaan, terveyteen ja turvallisuuteen sekä myös ympäristöön.²⁴⁶ Käsittelen tutkimuksessa tuoteväärennosten aiheuttamaa taloudellista haittaa luksustuotteiden valmistajille. Tuon kappaleessa myös esille kuluttajille aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia, sillä kuluttajien kokemukset

²⁴⁴ Grossman & Shapiro 1988, s. 2

²⁴⁵ Bloch et al. 1993, s. 29

²⁴⁶ EUIPO & EUROPOL 2019, s. 14

ovat yhteydessä brändin goodwilliin. Tuotevääreennökset saattavat aiheuttaa taloudellisten vaikutusten lisäksi kuluttajille esimerkiksi terveydellisiä vaikutuksia halpojen materiaalien sisältämien kemiallisten vaaratekijöiden takia, mutta tässä tutkimuksessa en ota huomioon tällaisia vaikutuksia.²⁴⁷

Tuotevääreennösten petollisuuden perusteella voidaan tarkastella kuluttajille aiheutuvan haitan lisäksi myös elinkeinonharjoittajille aiheutuvaa haittaa. Tuotevääreennösten negatiivisia vaikutuksia arvioitaessa on kysyttävä, olisiko alkuperäinen tuote ollut vaihtoehto tuotevääreennöksen ostajalle. Mitä useammin edellä mainittuun kysymykseen vastataan myöntävästi, sitä useammin tuotevääreennökset ovat alkuperäisen tuotteen valmistajan myynnistä pois.²⁴⁸ Mitä petollisempi tuotevääreennös on, sitä useammin tuotevääreennöksestä aiheutuu suoraan ilmenevää haittaa elinkeinonharjoittajalle. On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka paljon luksustuotteiden valmistajat todellisuudessa menettävät myyntejään tuotevääreennöksille, sillä vaikka kuluttaja ostaisikin luksustuotteesta valmistetun tuotevääreennöksen, niin on hyvin todennäköistä, ettei kallis alkuperäinen tuote ollut edes vaihtoehto kuluttajalle.²⁴⁹ Näin ollen luksustuotteiden valmistajille ei välttämättä aiheudu tuotevääreennöksistä suoraa haittaa, vaan sen sijaan vaikutukset saattavat ilmetä myöhemmin epäsuorana hättana, esimerkiksi brändin itseisarvon heikkenemisenä.

Brändi rakentuu kaikesta vastaanottajan saamasta tiedosta, joka liittyy tuotteeseen, palveluun tai itse yritykseen, ja juuri tällainen mielikuvista muodostuva olemus tekee sen suojaamisesta haastavaa.²⁵⁰ Etenkin laajalti tunnettuihin luksusbrändeihin yhdistetään usein tietynlaisia mielikuvia, jotka houkuttelevat väärinkäyttöksiin. Brändin piirtäessä mielikuvia, kyse on tavaramerkin kommunikaatiofunktion toiminnasta. Myös tuotevääreennökset saattavat alkaa viestimään ympäristölleen, jolloin ne tulevat toteuttaneeksi valheellisesti alkuperäisen tuotteen kommunikaatiofunktioita. Mikäli tuotevääreennökset alkavat viestimään luksusbrändiin yhdistettävää, ja sen tavoitemielikuvan vastaista mielikuvaa, mielikuvat saattavat joutua ristiriitaan, mikä voi ilmetä tavaramerkin pilaantumisenä. Tällöin tavaramerkkisuojaa kaipaa enemmän tavaramerkin moderni kommunikaatiotehtävä kuin klassinen yksilöintitehtävä, ja tästä johtuen luksustuotteiden valmistajat tarvitsevat vesittymissuojaa myös suojautuakseen tuotevääreennöksiltä.

²⁴⁷ Ks. EUIPO 2019, s. 17

²⁴⁸ Sun et al., 2015, s. 277

²⁴⁹ Hopkins et al. 2003, s. 150

²⁵⁰ Ahto et al. 2016, s. 128

Tuoteväärennösten aiheuttamat haitat ovat sidoksissa siihen, millainen kysyntä niiden taustalla vaikuttaa, ja sen vuoksi myös siihen, kuinka petollinen tuoteväärennös kussakin yksittäistapauksessa on. *Hopkis*, *Kontnik* ja *Turnage* käyttävät tuoteväärennöksistä syntyvän haitan arvioinnissa työkaluna oheista haittamatriisia, jossa jokainen eri lohko muodostaa omanlaisensa haitan.

Petollisuus	Korkea	Tuoteväärennös, joka ei ole laadukas, mutta on petollinen.	Tuoteväärennös, joka on laadukas ja petollinen.
	Matala	Tuoteväärennös, joka ei ole laadukas eikä petollinen.	Tuoteväärennös, joka on laadukas, mutta ei ole petollinen.
		Matala	Korkea
Laatu			

*Kuvio 1: Harmimatriisi.*²⁵¹

Alemman vasemman lohkon tuoteväärennökset ovat tuotteita, joiden kohdalla kuluttaja tietää ostavansa tuoteväärennöksen, ja samalla osaa myös odottaa heikkolaatuista tuotetta. Näin kuluttajalle ei aiheudu haittaa tuoteväärennöksen osoittautuessa käyttökelvottomaksi, koska kuluttaja osaa mahdollisesti odottaa sitä. Kuluttaja ei todellisuudessa tule erehtyneeksi tuotteen alkuperästä, sillä kuluttaja osaa halvan hinnan ja heikon laadun perusteella päätellä tuotteen olevan tuoteväärennös. Kyse voi olla esimerkiksi huumorilla ostetusta lahjasta, eikä ostotapahtumasta tällöin aiheudu menetetyn myynnin johdosta aiheutuvaa suoraa haittaa alkuperäisen tuotteen valmistajalle.²⁵² Tällaisista tuoteväärennöksistä voi kuitenkin aiheutua epäsuoraa haittaa brändille.²⁵³ Mikäli halpoja tuoteväärennöksiä alkaisi tulvimaan markkinoille, haitta voisi ilmetä pilaantumisenä, sillä alkuperäisten tuotteiden ostajat eivät tahtoisi tulla yhdistetyiksi siihen mielikuvaan, jota tuoteväärennökset viestittävät. Vaikka kuluttaja

²⁵¹ Hopkins et al. 2003, s. 10

²⁵² Toisaalta on myös mahdollista, että kerskakulutuksen parodiointi hankkimalla halpoja ja heikkolaatuisia tuoteväärennöksiä nostaakin alkuperäisten tuotteiden haluttavuutta. Tässä tulee ilmi tuoteväärennösilmiön mahdolliset positiiviset vaikutukset. (Ks. Wall & Large 2010, s. 15)

²⁵³ Hopkins et al. 2003, s. 43-44

ei erehdy heikkolaatuisen tuoteväärennöksen alkuperästä, kolmannet osapuolet kuitenkin voivat erehtyä siitä, ja näin ollen tämän lohkon tuotteet voivat aiheuttaa myös myynnin jälkeistä sekaannusvaaraa.²⁵⁴ Vaikka harmimatriisin mukaan tämän lohkon tuoteväärennökset eivät ole kovin petollisia, on kuitenkin mahdollista, että kuluttaja erehtyy ostamaan lohkon tuoteväärennöksen tietämättään sen todellisesta alkuperästä. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että kuluttaja on tietämätön, minkä lisäksi tämän ostomotivaatio voi olla puhtaasti funktionaalinen, ja näin ollen hän kuvittelee ostavansa käyttöesineen.

Myös kuluttajan tietämyksellä tuotteesta on merkitystä ja myös sillä, että kuluttaja tiedostaa tuoteväärennösilmion olemassaolon, ja näin osaa arvioida kriittisesti tarjolla olevia tuotteita.²⁵⁵ Tuoteväärennös saattaa muodostua kuluttajalle petolliseksi kontekstuaalisista vihteistä huolimatta, mikäli kuluttaja on luottavainen, eikä osaa epäillä tuotteen olevan mahdollisesti tuoteväärennös. Tässä tulee ilmi yleisen tietämyksen lisäämisen merkitys. Esimerkiksi informatiivisilla tuoteväärennösten vastaisilla kampanjoilla voi olla merkitystä, jotta kuluttajat tiedostaisivat ilmiön olemassaolon, ja näin he myös osaisivat jatkossa kyseenalaistaa tarjottavien tuotteiden aitouden.²⁵⁶

Ylemmän vasemman lohkon tuoteväärennökset ovat tuotteita, jotka voivat olla haitallisia sekä valmistajalle että kuluttajalle. Esimerkkinä tämän lohkon väärennöksestä voi olla esimerkiksi luksusbrändin printti t-paita, tai muu sellainen tuote, jonka olemukselta kuluttaja ei lähtökohtaisesti odota elämystä.²⁵⁷ Kyse voi olla siitä, että kuluttaja erehtyy tuotteen todellisesta alkuperästä esimerkiksi tavaramerkin erottamiskyvyn heikkenemisen seurauksena. Kuluttajalle aiheutuu haittaa, mikäli tämä on ostanut väärennöksen alkuperäisen tuotteen hinnalla, ja tuote tuhoutuu ensimmäisessä pesussa. Myös alkuperäisen tuotteen valmistajalle aiheutuu suoraa haittaa ensinnäkin menetetyn myynnin johdosta, mikäli alkuperäinen tuote oli aidosti vaihtoehto kuluttajalle, ja mahdollisesti myös pilaantumisen muodossa, jos kuluttaja yhdistää pettymyksensä alkuperäiseen valmistajaan.²⁵⁸

Sama tuote voi kuulua eri lohkoon jakelukanavan perusteella. Esimerkiksi alemman vasemman lohkon tuotteesta voi tulla ylemmän vasemman lohkon tuote, jos se siirretään kadunkulmasta luotettavalle verkkokauppa-alustalle. Näin tulee ilmi jakelukanavan merkitys

²⁵⁴ Ks. Assaf-Zakharov 2018, s. 377

²⁵⁵ Ks. alaviite 273

²⁵⁶ OECD ja EUIPO 2016, s. 22

²⁵⁷ Hopkins et al. 2003, s. 45

²⁵⁸ Wall & Large 2010 s. 16. Wall ja Large huomauttavat, että tämä lohko olisi kaikkein haitallisoin, mikäli luksustuotteiden sijasta tarkasteltaisiin turvallisuuskriittisiä tuotteita.

tuoteväärennösten petollisuuden muodostumisessa. Kyse on kontekstuaalisista vihjeistä, jotka katoavat myös, jos tuote siirretään kauppapaikalta osaksi vastaantulijan asukokonaisuutta – eli myynnin jälkeiseen kontekstiin. Kontekstuaalisten vihjeiden merkitys petollisuuden muodostumisessa oli esillä yhdysvaltalaisessa tapauksessa *Hermés*, jossa tuomioistuinn totesi, että valistuneet kuluttajat voivat erehtyä tuotteen alkuperästä myynnin jälkeisessä ympäristössä, mutta olisi epätodennäköistä, että he erehtyisivät siitä myyntihetkellä.²⁵⁹ Myös toisessa yhdysvaltalaisessa tapauksessa *Rolex v Canner*, tuomioistuin totesi, että kuluttaja ei luultavasti kuvittele ostavansa aitoa Rolex:ia kirpputorilta 25 dollarilla, mutta sen sijaan kolmannet osapuolet saattavat erehtyä tuotteen todellisesta alkuperästä.²⁶⁰ Verkkoalustat ovat omiaan lisäämään tuoteväärennösten petollisuutta, sillä tunnetulla verkkomyyntialustalla sijaitseva myynti-ilmoitus, jossa on käytetty asiallista tuotekuvausta ja kuvia aidoista tuotteista, voi hämätä valistunuttakin kuluttajaa. Tuoteväärennöksiä saatetaan myydä rinnakkain aitojen ja alkuperäisten tuotteiden kanssa, eikä kuluttajalla ole myyntitavan perusteella mitään syytä epäilykseen, mikä tekee verkkoalustoilla myytävistä tuoteväärennöksistä varsin petollisia.²⁶¹

Alemman oikean lohkon tuoteväärennökset eivät välttämättä aiheuta haittaa kuluttajille, sillä kyse on usein sellaisista tuoteväärennöksistä, joita kuluttajat ostavat tietoisesti. Tämän lohkon tuoteväärennöksistä aiheutuu kuitenkin suoraa haittaa alkuperäisten tuotteiden valmistajille, sillä näitä tuoteväärennöksiä ostetaan usein vaihtoehtona alkuperäiselle tuotteelle, minkä lisäksi tällaisten tuotteiden ostamisesta saattaa aiheutua myös epäsuoraa haittaa brändille.²⁶² Tähän lohkoon kuuluvat tuoteväärennökset ovat tuotteita, joiden taustalla saattaa vaikuttaa myös funktionaalista kysyntää, jolloin kuluttajat saattavat ajatella, että tuoteväärennös ajaa saman asian, mutta vain murto-osalla alkuperäisen tuotteen hinnasta. Kyseessä voi olla esimerkiksi urheiluvaatteet, mutta myös design-kopiot – jotka eivät välttämättä täytä tuoteväärennöksen kriteereitä – voivat kuulua tähän kategoriaan. Kyse voi olla tietynlaisen tyyliuunnon tavoittelusta enemmän kuin alkuperäisen brändin kopioimisesta, jota edellä ilmi tulleiden kriteereiden täytyessä voitaisiin pitää tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn oikeudettomana hyväksikäyttönä.²⁶³ Lohkoon voi kuulua myös kuluttajan tietoisesti

²⁵⁹ *Hermés*, kohta 226. Asiaa käsiteltäessä ylemmässä oikeusasteessa tuomioistuin totesi, että toisaalta valistuneet kuluttajat tiedostavat tuoteväärennösten olemassaolon, ja osaavat siksi olla varuillaan. (*Hermés 2d Cir.*, kohta 109)

²⁶⁰ *Rolex*, kohta 493

²⁶¹ Collen IP: Branding in the Sharing Economy, s. 23

²⁶² Hopkins et al. 2003, s. 45

²⁶³ Wall & Large 2010, s. 15

ostamat nykyaikaiset keskivertoa laadukkaammat tuotevääreennökset luksustuotteista. Kyse voi olla esimerkiksi tavanomaista laadukkaammista tuotevääreennöksistä, joita kuluttaja etsii tietoisesti verkosta.

Viimeisen, eli ylemmän oikean lohkon tuotevääreennökset eivät välttämättä aiheuta laadun puolesta haittaa kuluttajalle, sillä ne saattavat vastata pitkälle laadultaan alkuperäisiä tuotteita, ja näin ollen kuluttaja saa myös jossain määrin vastinetta rahoilleen. Korkea laatu tekee tuotevääreennöksistä petollisia, jonka myötä kuluttaja erehtyy helpommin tuotteen todellisesta alkuperästä. Tämän lohkon tuotevääreennösten olemassaolo on seurausta tuotantomenetelmien yleisestä parantumisesta, mutta myös valtuutettujen tuotantolaitosten ”yövuoroissa” valmistamista ylimääräisistä tuotteista. ”Yövuoroissa” valmistetuilla tuotteilla tarkoitetaan epärehellisten sopimusvalmistajien valmistamia ylimääräisiä tuote-eriä. Tällaisten ylimääräisten tuote-erien valmistaminen ja myynti takaoven kautta voi olla sopimusvalmistajille taloudellisesti kannattavampaa kuin lisensoitujen tuote-erien valmistaminen. Sopimusvalmistajien ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja ylimääräisten tuote-erien valmistamisesta, ja valmistamisessa voidaan käyttää halvempia materiaaleja, kun sopimuksen toisen osapuolen asettamia laatustandardeja ei tarvitse noudattaa.²⁶⁴ Kuluttajalle voi kuitenkin aiheutua haittaa yleisen mielipahan muodossa, mikäli tälle käy ilmi, että tämä on todellisuudessa ostanut tuotevääreennöksen. Kuluttajalle aiheutuu haittaa myös mahdollisen jälkihuollon yhteydessä, sillä tuotevääreennöksille ja ylimääräisissä vuoroissa valmistetuille tuotteille ei luonnollisestikaan myönnetä takuuta. Eniten tämän lohkon tuotevääreennöksistä kuitenkin aiheutuu haittaa valmistajille ja valtuutetuille jälleenmyyjille menetettyjen myyntien johdosta.²⁶⁵

Etenkin puutteellisesti valistunut kuluttaja voi erehtyä helposti hankkimaan ylemmän oikean lohkon tuotevääreennöksen luksusbrändin tuotteesta, ja kyse voi olla siitä, että kuluttaja ei ole tietoinen luksusbrändin tyypillisistä jakelukanavista. Tämän lohkon tuotevääreennökset voivat osoittautua petolliseksi myös valistuneelle kuluttajalle, mikäli tuotetta myydään käytettynä verkkoalustalla²⁶⁶ tai harmaamarkkinoiden kautta, jolloin jakelukanavasta ei voi suoraan päätellä tuotteen aitoudesta.²⁶⁷ Mikäli ylemmän oikean lohkon tuotevääreennöksiä

²⁶⁴ Phillips 2007, ks. Myös Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 2015, s. 10

²⁶⁵ Hopkins et al. 2003, s. 46 ja Wall & Large 2010, s. 15

²⁶⁶ Tässä tulee myös ilmi sekaannusvaaran ilmeneminen vasta myyntitapahtuman jälkeen (post sale confusion)

²⁶⁷ Tuotevääreennösten lisäksi luksustuotteiden markkinoilla olennainen ongelma on harmaat markkinat, joilla tarkoitetaan valtuuttamattomia jakelukanavia. Harmailla markkinoilla toimitaan kuvainnollisesti harmaalla alueella valkoisten ja mustien markkinoiden välissä, jotka asettavat myös ääripäät harmailla markkinoilla

myytäisiin avoimesti laadukkaina tuotevääreännöksinä tuotevääreännöksiin erikoistuneen verkkokaupan välityksellä, näiden tuotevääreännösten voitaisiin katsoa kuuluvan alempaan oikeaan lohkoon. Tässä tulee jälleen esille jakelukanavan merkitys tuotevääreännösten petollisuuden arvioinnissa.

Luksustuotteille on ominaista niiden rajoitettu saatavuus omien liikkeiden tai valikoitujen valtuutettujen jälleenmyyjien kautta, eikä luksustuotteiden valmistajat usein brändinhallinnallisista syistä edes tarjoa mahdollisuutta ostaa tuotteita verkon välityksellä.²⁶⁸ Näin ollen erityisesti uusien luksustuotteiden kohdalla jakelukanava voi tarjota kontekstuaalisen vihjeen, jonka perusteella kuluttaja voi päätellä jotain tuotteen alkuperästä. Kuluttajan on esimerkiksi helpompi erehtyä ostamaan tuotevääreännös jo valmiiksi halvasta urheiluvaatteesta luotettavan oloiselta verkkosivulta, jonne kuluttaja on päätenyt sosiaalisen median mainoksen kautta. Luksustuotteiden lukeminen ei-petollisiin tuotevääreännöksiin pätee siis selkeämmin uutena ostettavien tuotteiden kohdalla. Tuotevääreännösten elinkaari varsinkin laadukkaampien vääreännösten kohdalla saattaa käsittää enemmän kuin yhden myynnin, ja käytettyjä tuotevääreännöksiä näkeekin usein kaupiteltavan verkkokauppa-alustoilla. Näin kontekstuaalisten vihjeiden karistessa myös luksustuotteiden tuotevääreännökset voivat ajautua petolliseen luokkaan, minkä myötä sekaannusvaara saattaa ilmetä vasta ensimmäisen jälkeisissä olosuhteissa.

Erityismuotoinen tavaramerkkisuoja suojaisi tavaramerkin itseisarvoa edellä käsitellyissä tilanteissa tarjoamalla vesittymissuojaa suojan piiriin kuuluville tavaramerkeille. Sen sijaan perusmuotoisen tavaramerkkisuojan suoja-ala rajoittuu ainoastaan kilpailurelaation sisäpuolelle. Näin ollen perusmuotoinen tavaramerkkisuoja ei ole riittävä sellaisissa tilanteissa, joissa kopiointi tapahtuu kilpailurelaation ulkopuolisissa olosuhteissa. Mikäli esimerkiksi ylemmän oikean lohkon printtipaitoja alettaisiin valmistamaan luksushuoneluvalmistajan tavaramerkkiin sekoitettavalla tavaramerkillä, niin toimintaan ei olisi olemassa tavaramerkkioikeudellisia puuttumiskeinoja, elleivät erityismuotoisen tavaramerkkisuojan edellytykset täyttyisi. Harmimatriisista käy myös ilmi myynnin jälkeisten olosuhteiden merkitys

myytävälle tuotteille. Parhaimmillaan harmailla markkinoilla myytävät tuotteet ovat arbitraasitilanteita hyödyntäen hankittuja aitoja ja alkuperäisiä tuotteita, jotka eroavat valtuutetuilta jälleenmyyjiltä hankituista tuotteista vain hinnaltaan. Pahimmillaan tuotteet kuitenkin voivat olla esimerkiksi erinäisistä syistä takaisinvedettyjä tuotteita tai tuotevääreännöksiä. (Ks. Wang et al. 2020)

²⁶⁸ Tosin luksustuotteiden ostomahdollisuudet verkosta ovat lisääntyneet etenkin nyt kirjoitusajankohtana keväällä 2020. Esimerkiksi sveitsiläinen korkealuokkaisten rannekellojen valmistaja Patek Philippe salli valtuutettujen jälleenmyyjien aloittaa tuotteidensa myynti verkkokauppojen välityksellä. (Forbes 1.4.2020: Patek Philippe Allows Authorized Dealers To Sell Online)

petollisuuden muodostumisessa. Kolmas osapuoli saattaa virheellisesti yhdistää tuoteväärennoksen alkuperäiseen tuotteeseen nähdessään sen kadulla, joka voi johtaa tavaramerkin pilaantumiseen kuluttajan silmissä, mikäli tuoteväärennös ei vastaa alkuperäiseen tuotteeseen yhdistettäviä mielikuvia, ja kuluttaja muodostaa käsityksensä tuotteesta näkemänsä perusteella. Myös myyntikontekstilla on merkitystä petollisuuden muodostumisella, ja alun perin kuluttajalle epäilyttävistä olosuhteista ostettu ei-petollinen tuoteväärennös saattaa muuttua petolliseksi, mikäli väärennöstä kaupiteltaisiin käytettynä verkkokauppa-alustan välityksellä.

6. Lopuksi

Vahva, laadukkaasti rakennettu ja perinteikäs brändi oikeuttaa usein korkeampaan hintaan, mutta valitettavasti jotkut perinteisemmätkin luksustuotteiden valmistajat ovat siirtyneet valmistamaan tuotteitaan lähes yksinomaan tavaramerkkinsä ympärille kadottaen sen, mistä ne ovat maineensa ansainneet. Sosiaaliset ja tavaramerkin itseisarvoon liittyvät syyt ostopäätösten taustalla ovat mahdollistaneet laadun heikentämisen voittomarginaalien kasvattamiseksi sen kuitenkin näkymättä myynnin heikkenemisenä.

Samalla, kun alkuperäisten tuotteiden laatu on heikentynyt, tuoteväärennösten laatu on parantunut, ja tästä syystä tuotevääreennös saattaa olla entistä useammin vaihtoehto aidolle ja alkuperäiselle tuotteelle. Eräs keino tuoteväärennösten vastaisessa taistelussa voisi olla luksustuotteiden valmistajien paluu juurilleen eli sinne, mistä niiden tunnettavuus johtaa alun perin juurensa. Paluu juurilleen voi tarkoittaa esimerkiksi tietynlaisia valmistustekniikoita tai keskittymistä ydinosaamiseen brändin venyttämisen sijasta. Luksuksen käsite on toki relatiivinen, ja sen raja on hivuttautunut entistä alemmaksi. Tästä johtuen tietyissä hintapisteissä halpatyömaassa teollisesti tuotettujen luksustuotteiden muuttaminen jälleen länsimaiseksi käsityöksi ei liene mahdollista, mutta pienet askeleet tähän suuntaan voisivat olla paikallaan. Esimerkiksi printtipaita on helpompi kopioida kuin laadukkaasti valmistettu laukku.

EUT:n ratkaisukäytännöstä käy ilmi, kuinka tavaramerkin yksilöintiominaisuus ajaa itseisarvon suojan ohi. Joissakin tilanteissa itseisarvolla voi olla kuitenkin enemmän merkitystä kuin yksilöintitehtävällä, ja esimerkiksi lisensointi vaikuttaa alkuperäfunktion merkitykseen. Lisenssivalmistaminen on yleistä, ja havainnollistava esimerkki alkuperäfunktion merkityksestä on sellainen, jossa lisenssivalmistaja valmistaa valtuuttamattoman tuote-erän ”yövuorossa”. Tällöin valtuuttamattoman tuote-erän alkuperä on sama kuin mahdollisesti saman linjaston kautta valmistetun valtuutetun tuote-erän. Ero ilmeneekin siinä, että valtuuttamaton tuote-erä on valmistettu vastoin lisenssisopimusta, jossa vaihdannan välineenä käytetyn tavaramerkin hyödyntämisestä on sovittu. Tällaisessa tavaramerkin käyttöluvan myöntämistä koskevassa tilanteessa tavaramerkin yksilöintiominaisuudella ei ole niinkään merkitystä ja tavaramerkin taloudellinen luonne varallisuusosoikeudellisena vaihdannan välineenä tulee puhtaasti esille. Huomattavaa on kuitenkin, että alkuperäfunktion on täytynyt joskus toteutua, mikäli tavaramerkki on saavuttanut sellaisen aseman, jossa sen käyttöluvalle on

muodostunut kysyntää. Näin ollen markkinointi-, viestintä- ja taloudellinen funktio ovat yleensä seurausta alkuperäfunktiosta.²⁶⁹

EU:n tavaramerkkioikeus ei tarjoa vesittymissuojaa perusmuotoisen tavaramerkkisuojan piiriin kuuluville tavaramerkeille, vaikka tavaramerkin moderni kommunikaatiotehtävä voi todellisuudessa olla tavaramerkin klassista yksilöintitehtävää merkityksellisempi myös pienemmille toimijoille. Perusmuotoisen tavaramerkkisuojan ulottaminen suojaamaan myös mainetta ja tunnettavuutta, kilpailulliset näkökohdat riittävästi huomioden, olisi kuitenkin kunnianhimoinen tehtävä. Julkiasiamies *Sharpston*:in mukaan laajennetun tavaramerkkisuojan kohdalla on kyse oikeanlaisen tasapainon löytämisestä tavaramerkin haltijan, markkinoiden muiden toimijoiden ja julkisen edun välisten etujen välille.²⁷⁰ Mitä enemmän ja laajemmin markkinoilla on suojattuja tuotteita, sitä vaikeampaa uusien kilpailijoiden on tulla markkinoille. Ei olisi tarkoituksenmukaista laajentaa perusmuotoista tavaramerkkisuojaa vastaamaan erityismuotoista suojaa, mutta perusmuotoisen tavaramerkkisuojan kohdalla painopisteen siirto yksilöintikeskeisestä suojasta kohti itseisarvon suojaa voisi olla paikallaan. Painopisteen siirto voisi tapahtua antamalla sekaannusvaaran arvioinnissa painavampi merkitys kuluttajien assosiaatiolle. Brändin venyttäminen, tavaramerkkisarjojen luominen ja kuluttajien tottuminen tällaisten toimintamallien olemassaoloon saattavat synnyttää mielleyhtymiä eri tavaramerkkien välille myös kilpailurelaation ulkopuolella. Vaikka vertailtavana olevien tavaramerkkien kohdalla kyse olisi kokonaan eri tavaralajeista, kuluttaja saattaisi mieltää tuotteiden olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä esimerkiksi lisenssisopimuksen perusteella. Erityismuotoinen tavaramerkkisuoja mahdollistaa kielto-oikeuden käyttämisen myös kilpailurelaation ulkopuolella, mutta perusmuotoinen tavaramerkkisuoja ei sisällä tällaista mahdollisuutta.

Perinteiseen sekaannusvaaraoppiin yhdistetään kuluttaja, joka ”epätäydellisen muistikuvan” johdosta erehtyy tuotteen tai palvelun alkuperästä ostohetkellä, sillä hänelle syntyi käsitys siitä, että samankaltaisella merkillä varustetut tuotteet ovat peräisin samasta kaupallisesta alkuperästä. Todellisuudessa markkinoilla on yhä enemmän erilaisia, eri hintaisia, eri kohderyhmälle suunnattuja toisiaan muistuttavia tuotteita ja tuoteväärennöksiä on saatavilla erilaisten jakelukanavien kautta. Pelkästään se seikka, että tuotteet eroavat huomattavasti hinnaltaan ja jakelukanavaltaan, voi johtaa siihen, ettei tuote osoittaudu kuluttajalle petolliseksi. Kuten edellä on tullut ilmi, petollisuus on myös sidoksissa kuluttajan valistuneisuuteen,

²⁶⁹ Pihlajarinne 2010, s. 52

²⁷⁰ Julkiasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-252/07 *Intel*, kohta 32

joten edellä mainittu pätee erityisesti sellaisissa tilanteissa, jolloin kuluttajat ovat tarkkaavaisia ja merkkietoisia – kuten esimerkiksi luksustuotteiden kohdalla. Kyse onkin enemmän siitä, että kuluttajat assosioivat tavaramerkit keskenään.²⁷¹ Esimerkiksi kappaleessa 5.2. käsitellyn harmimatriisin vasemman alalohkon tuoteväärengös muuttuu petolliseksi vasemman ylälohkon tuoteväärengökseksi kontekstuaalisten vihjeiden kadotessa, esimerkiksi siirtäessä myynnin jälkeiseen ajankohtaan. Todellisuudessa sekaannusvaara syntyy vasta, kun tuote myydään uudelleen verkkoalustan välityksellä tai jos kolmannet osapuolet virheellisesti yhdistävät sen alkuperäiseen tuotteeseen nähdessään sen. Näin ollen sekaannusvaaraa ei tulisi tarkastella perinteisesti pelkästään ostotilanteessa, vaan se tulisi ulottaa myös myynnin jälkeiseen kontekstiin. Sekaannusvaaran ulottaminen myynnin jälkeiseen kontekstiin tarjoaisi tavaramerkeille assosiaatiosuojaa, ja näin se suojaisi kattavammin tavaramerkin kommunikaatiofunktioita, jonka myötä mielikuvista riippuvaliset toimijat saisivat tarkoituksenmukaisempaa tavaramerkkisuojaa. Tavaramerkkisuojaa tulisi etenkin laajentaa tilanteessa, jossa vanhemmasta tavaramerkistä pyritään hyötymään vilpillisessä mielessä.²⁷²

EU:ssa voitaisiin seurata Yhdysvaltojen mallia, jossa sekaannusvaaran käsitettä tarkastellaan laajemmin ja se kattaa myös myynnin jälkeisen ajan. Sekaannusvaaran tarkastelu myynnin jälkeisissä olosuhteissa on mahdollista nykyisen tavaramerkkidirektiivin puitteissa, sillä tavaramerkkidirektiivissä puhutaan sekaannusvaarasta yleisön keskuudessa, eikä ostajien keskuudessa.²⁷³ Vaikka sekaannusvaaran ulottaminen myynnin jälkeiseen aikaan onkin mahdollinen tavaramerkkidirektiivin puitteissa, ja EUT on tunnistanut sen olemassaolon, tarvittaisiin vielä tarkempia linjauksia siitä, miten myynnin jälkeisen sekaannusvaaran doktiiriä tulisi soveltaa käytännössä.

Erityismuotoiseen tavaramerkkisuojaan liittyvän terminologian osalta EU:ssa voitaisiin ottaa mallia yhdysvaltalaisesta TRDA:sta, jossa on selkeästi määritelty tavaramerkin vesittymiseen liittyvät hämärtyksen ja pilaantumisen käsitteet. Vaikka vesittyminen on johdettavissa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdasta, ja EUT:n oikeuskäytännön perusteella niiden sisältö on jossain määrin vakiintunut, olisi selkeämpää, jos käsitteet olisi määritelty erikseen lainsäädännössä. Epäselvyyttä lisää myös terminologian vakiintumattomuus, ja ajoittain myös oikeuskirjallisuudessa käytetään synonyymejä vesittymiselle ja sen alakäsitteille. Myös julkisasiamies *Sharpston* totesi asian C-252/07 *Intel Corporation*

²⁷¹ Palm 2002, s. 191-192

²⁷² Ibid, s. 203

²⁷³ Palm 2002, s. 205

ratkaisuehdotuksessa vesittymisen teorian aiheuttaneen jo pitkään oikeuskirjallisuudessa erimielisyyttä ja ärtymystä.²⁷⁴

Suurempi ongelma tuoteväärennösten kohdalla kuitenkin on se, ettei niihin puututa tarpeeksi. Tuoteväärennöstoiminta houkuttelee rikollisia siihen liittyvän hyvän riski-tuottosuhteen takia, sillä monissa maissa tuoteväärennösr rikollisuudesta säädetty tuomiot ovat varsin maltillisia siihen nähden, että tuoteväärennöskaupasta saatavat tuotot voivat olla jopa paremmat kuin huumoririkollisuudesta. EU:ssa rangaistukset tuoteväärennösr rikollisuudesta ovat lähtökohtaisesti matalia, mutta sen lisäksi niistä tuomittavat tuomiot ovat useimmiten olleet rangaistusasteikon alapäästä ja vankeustuomiot harvinaisia. Lisäksi unionin sisällä rangaistusten taso vaihtelee, mikä on johtanut oikeuspaikkashoppailuun (forum shopping), jossa rikolliset valitsevat toimintansa johtamisaikakseen sellaisen jäsenvaltion, jossa on matalimmat rangaistukset.²⁷⁵ Tuoteväärennöstoiminta on houkuttelevaa toimintaa myös matalien kustannusten takia, sillä ne rajoittuvat valmistukseen, kuljetukseen ja jakeluun. Näin ollen kustannuksia ei koidu markkinoinnista, tuotekehityksestä tai tuotteiden suunnittelusta.²⁷⁶ Tuoteväärennöksiin liittyvistä rikoksista tulisi säätää ankarammista rangaistuksista rangaistuksen pelotevaikutuksen eli yleisestävyyden lisäämiseksi,²⁷⁷ mutta sen lisäksi myös rangaistussäännösten yhdenmukaistamista tulisi harkita EU:n alueella.

Ongelmana on myös pitkälle menevä tuoteväärennösten sosiaalinen hyväksyttävyys. Kuluttajat pitävät tuoteväärennöstoimintaa harmittomana ja sosiaalisesti hyväksyttävänä keinona päästä käsiksi merkkituotteisiin vain murto-osalla alkuperäisten tuotteiden hinnoista.²⁷⁸ Tuoteväärennöstoiminnan torjumisen kannalta olisi olennaista lisätä yleistä tietämystä sen aiheuttamista haitoista taloudelle, yhteiskunnalle, terveydelle ja ympäristölle. Esille pitäisi tuoda tuoteväärennösten aiheuttamia yleisiä negatiivisia vaikutuksia, mutta erityisesti tulisi olla tarjolla lisää tietämystä etenkin turvallisuuskriittisistä tuotteista valmistetuista tuoteväärennöksistä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa hengelle ja terveydelle. Tietämystä pitäisi lisätä myös siitä syystä, että kuluttajien yleisellä tietämyksellä tuoteväärennöksistä ilmiönä on merkitystä myös tuoteväärennösten petollisuuden muodostumisessa. Tiedotuksen ja

²⁷⁴ Julkisasiainministeriön ratkaisuehdotus asiassa C-252/07 *Intel*, kohta 30.

²⁷⁵ UNIFAB 2016, s. 21-22

²⁷⁶ UNODC 2010, s. 176

²⁷⁷ Ks. Lappi-Seppälä et al. 2010, Kappale 4 ”Rangaistus kriminaalipolitiikan keinona (Rangaistuksen välitön pelotevaikutus)”. Pelotevaikutuksen ajatellaan edellyttävän sitä, että ennen tekoa tekijä harkitsee punniten rikoksen tuottamia etuja ja mahdollisesti teosta aiheutuvia seuraamuksia.

²⁷⁸ Ks. EUIPO ja Europol 2017, s. 43

erilaisten kampanjoiden lisäämisellä voitaisiin saada aikaan positiivisia tuloksia.²⁷⁹ Tuoteväärennösongelmaan puuttuminen on myös haastavaa, sillä sen laajuudesta ja trendeistä ei ole olemassa täsmällistä ja luotettavaa tietoa. Tilastotietoa tullitoiminnassa havaituista tuoteväärennöstapauksista on saatavilla, mutta ongelmana on verkossa tapahtuvat suurimittaiset teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset, joiden taloudellisista vaikutuksista ei ole tarkkaa tietoa.²⁸⁰

²⁷⁹ OECD & EUIPO 2016, s. 22

²⁸⁰ Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä 2015, s. 9

7. Johtopäätökset

Tutkielman tarkoitus oli antaa vastaus siihen, tarjoaako EU:n tavaramerkkioikeus riittävää suojaa luksusbrändeille tuotevääreännöksiltä. Tutkimuskysymykseen vastaaminen edellytti ensin vastaamista kolmeen alakysymykseen. Ensin selvitettävänä oli, millaista tavaramerkkisuojaa luksustuotteet tarvitsevat. Tutkimuksesta kävi ilmi, että luksustuotteiden taustalla on usein sosiaalisista syistä johtuvaa ei-funktionaalista kysyntää, joka tarkoittaa sitä, ettei kuluttaja välttämättä hanki tuotetta sen funktionaalisuuden perusteella, vaan ostopäätös syntyy ennemmin tuotteen ulkoisten ominaisuuksien, kuten ulkonäön tai siihen liitettävien positiivisten mielikuvien perusteella. Kuluttajaa ei tällöin kiinnosta tuotteen alkuperä vaan se, mitä tuote edustaa sekä tavaramerkein ilmi tuotava brändi. Kuluttajalle merkityksellistä on alkuperäisen tuotteen brändin arvo ja sen luomat statusarvoon sekä perinteisiin liittyvät mielikuvat. Luksusbrändit kaipaavat tavaramerkkisuojaa sille kokonaisuudelle, joka tekee tavaramerkistä tavoiteltavan kuluttajien silmissä. Näin ollen luksusbrändit kaipaavat tavaramerkkisuojaa mielikuville, eli ennemmin tavaramerkin markkinointi-, viestintä- ja taloudelliseen funktiolle kuin tavaramerkin perinteiselle yksilöintiominaisuudelle.

Seuraavaksi selvitettävänä oli, millaista tavaramerkkisuojaa EU:n tavaramerkkilainsäädäntö tarjoaa. EU:n tavaramerkkilainsäädännön tarjoama suoja jakaantuu sekoitettavuuden perusteella saavutettavaan perusmuotoiseen tavaramerkkisuojaan ja erityismuotoiseen tavaramerkkisuojaan, jolla voidaan suojata laajalti tunnettujen tavaramerkkien erottamiskykyä ja mainetta. Perusmuotoinen tavaramerkkisuoja on ensisijainen suojamuoto, ja se tarjoaa suojaa kilpailurelaation sisäpuolella samankaltaisilta ja identtisiltä tavaramerkeiltä. Erityismuotoinen tavaramerkkisuoja tarjoaa suojaa myös kilpailurelaation ulkopuolella, ja se tulee kyseeseen erityisedellytyksin. Erityismuotoisen tavaramerkkisuojan taustalla on ajatus tavaramerkkien kaupallisen arvon kasvun johtamasta tarpeesta kiinnittää enenevässä määrin huomiota tavaramerkin itseisarvoon ja sen taustalla tehtyjen investointien suojaamiseen. Erityismuotoinen tavaramerkkisuoja tarjoaa tavaramerkin markkinointi-, viestintä- ja taloudellisen funktion kannalta olennaista vesittymissuojaa, toisin kuin tavaramerkin klassisen yksilöinti-tehtävän suojaamiseen keskittynyt perusmuotoinen tavaramerkkisuoja.

Viimeistä alakysymystä varten selvitettäväksi tuli, miten tuotevääreännökset vahingoittavat luksustuotteita. Luksustuotteesta valmistettu tuotevääreännös ei luultavasti ole vaihtoehtona kuluttajalle, joka harkitsee kalliin alkuperäisen tuotteen ostamista, joten tuotevääreännösten aiheuttamat haitat eivät välttämättä ensisijaisesti ilmene luksustuotteiden valmistajille

menetettyinä myynteinä. Sen sijaan tuotevääreännöksistä voi koitua epäsuoraa brändihaittaa luksusbrändeille, mikäli tuotevääreännökset vesittävät luksusbrändien eksklusiivista mielikuvaa niiden ympärillä, joka edelleen vaikuttaa luksustuotteiden alkuperäisten kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Tuotevääreännösten luksusbrändille aiheuttama vahinko voi johtua myös siitä, että kolmannet osapuolet assosioivat myynnin jälkeisessä kontekstissa tuotevääreännöksen ja alkuperäisen tuotteen keskenään, minkä jälkeen he tekevät johtopäätöksiä alkuperäisestä tuotteesta tuotevääreännöksen perusteella. Tällöin suojaa kaipaa enemmän tavaramerkin moderni kommunikaatiotehtävä kuin perinteinen yksilöintitehtävä, ja tästä johtuen luksustuotteiden valmistajat tarvitsevat vesittymissuojaa suojautuakseen tuotevääreännöksiltä.

Vastauksena tutkimuskysymykseen on todettava, että EU:n tavaramerkkioikeus suojaa sellaisten luksusbrändien tavaramerkkien itseisarvoa, jotka kuuluvat erityismuotoisen tavaramerkkisuojan piiriin. Sen sijaan EU:n tavaramerkkioikeus ei tarjoa riittävää suojaa sellaisille luksusbrändeille, joiden tavaramerkit eivät täytä erityismuotoisen tavaramerkkisuojan edellytyksiä. Perusmuotoisen tavaramerkkisuojan piiriin kuuluvat tavaramerkit voivat tosiasiaassa kärsiä tavaramerkin vesittymisestä, mutta ne eivät saa suojaa siltä EU:n tavaramerkkilainsäädännön puutteissa. Näin ollen perusmuotoinen tavaramerkkisuoja ei ole riittävä sellaisissa tilanteissa, joissa kopiointi tapahtuu kilpailurelaation ulkopuolisissa olosuhteissa. Teknologian kehityksen seurauksena syntyvien uusien markkinointikeinojen seurauksena ja kaupankäynnin siirtyessä verkkoalustoille myös perusmuotoisen tavaramerkkisuojan piiriin kuuluvat tavaramerkit voivat näyttäytyä entistä laajemmilla markkinoilla, jonka johdosta tavaramerkin itseisarvo ja kommunikaatiofunktio voivat olla aikaisempaa tärkeämpiä myös pienemmille toimijoille. Sosiaalinen media ja verkkoalustat mahdollistavat globaalin näkyvyyden myös sellaisille toimijoille, joiden toiminta olisi aikaisemmin rajoittunut paikallisille markkinoille.

Perusmuotoisessa tavaramerkkisuojaossa suojan painopiste on enemmän klassisen yksilöintitehtävän puolella kuin tavaramerkin modernin kommunikaatiotehtävän. Jotta voitaisiin taata riittävä tavaramerkkisuoja myös mielikuvista riippuvaisille pienemmille toimijoille, tulisi perusmuotoisen tavaramerkkisuojan painopistettä siirtää yksilöintikeskeisestä suojasta kohti tavaramerkin itseisarvon suojaa. Painopisteen siirto voitaisiin tehdä antamalla sekaannusvaaran arvioinnissa painavampi merkitys miellelyhtymälle, esimerkiksi ulottamalla sekaannusvaaran arviointi myös myynnin jälkeiseen kontekstiin.